UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ

DEPARTAMENTO DE DIREITO – DIR

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – CPGD

PROGRAMA DE MESTRADO

MICHELE COPETTI

Para citar este material:

COPETTI, Michele. *O direio de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. 275 p. Dissertação de mestrado, Curso de Pós-Graduação em Direito/UFSC, Florianópolis, 2008.

DIREITO DE MARCAS: A AFINIDADE COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Florianópolis

Março, 2008.

Michele Copetti

Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito, área de concentração em Relações Internacionais.

Orientador: Dr. Luiz Otávio Pimentel

Florianópolis

Março, 2008.

Autora: Michele Copetti

Título: Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito, área de concentração em Relações Internacionais, e aprovada em sua versão final na forma prevista no Regimento no CPGD/UFSC.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2008.

_____

Dr. Luiz Otávio Pimentel (UFSC)

Professor Orientador

_____

Dr. Antonio Carlos Wolkmer (UFSC)

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito

Autora: Michele Copetti

Título: Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito, área de concentração em Relações Internacionais, e aprovada pela banca examinadora composta pelos professores abaixo assinados.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2008.

_____

Dr. Luiz Otávio Pimentel (UFSC)
Universidade Federal de Santa Catarina

_____

Dr. Marcos Wachowicz
Universidade Federal de Santa Catarina

_____

Dra. Beatriz Bugallo
Universidad de la República Oriental del Uruguay

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus pela vida, pois sem ela não teria força para ultrapassar os obstáculos.

Agradeço a minha mãe e minha madrinha, que sempre estiveram ao meu lado para me apoiar e me incentivar.

Agradeço ao meu orientador, professor Dr. Luiz Otávio Pimentel, pelo aprendizado, pela sabedoria passada, pelo incentivo constante, pela amizade, pelas oportunidades acadêmicas e pela dedicação, sempre incansável. A ele, um agradecimento especial por abrir meus olhos para um tema tão vasto.

Agradeço a todos os envolvidos no Projeto PLATIC (Plataforma de tecnologia da informação e comunicação de Santa Catarina) pela oportunidade de aprofundar meus conhecimentos e partilhar experiências com profissionais interdisciplinares.

Agradeço aos Dr. Carlos Correa e ao Dr. Welber Barral, como coordenadores do Projeto CAPG/BA (Direito do Comércio Internacional e Promoção do Desenvolvimento) e a Dra. Sandra Negro por apoiarem minha pesquisa na Universidade de Buenos Aires.

Agradeço ao Dr. Hernán Gaona, Diretor de Marcas do INPI-Argentina pela excelente receptividade e pelas inúmeras informações. E, como não poderia deixar de ser, agradeço à Dra. Gabriela Bellotti, advogada desse Instituto, pelo auxilio e colaboração com esse trabalho.

Parabenizo a toda equipe do Museu Júlio de Castilhos pela competência com que conservam os livros de registros das marcas e agradeço pelo auxílio e orientação no manueseio desses registros históricos.

Aos professores do programa de Doutorado “Derecho, Empresa y Justicia” da Universidad de Valencia, Dr. Carlos Esplugues Mota, a Dra. Silvia Barona Vilar, Dr. Guillermo Palao, Dr. Jesús Olavarría Iglesia e Dra. Elena Martínez Garcia, pelos ensinamentos, pelas sugestões e pela amizade.

Agradeço aos demais professores do mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina que compartilharam desta caminhada. Agradeço aos professores visitantes, Dr. Diego F. Arroyo e Dra. Adriana Dreysin de Klor, pelas discussões e sugestões.

Ao Eduardo Alves de Carvalho agradeço de forma especial pelo amor e pela compreensão à minha dedicação à pesquisa, pelo auxílio no levantamento de fontes bibliográficas, pela orientação no uso dos vários softwares envolvidos e, claro, pelas horas dedicadas à revisão desse trabalho.

Agradeço aos colegas de mestrado e a todos aqueles amigos que souberam compreender as ausências. Agradeço a Aluizia A. Cadori, Patrícia de Oliveira Áreas, Luciano da Silva e, de forma especial, agradeço a Fabiola Wüst Zibetti pelo caminho que juntas trilhamos no aprimoramento de nosso conhecimento e pelas horas de pesquisa compartilhadas.

À CAPES, pelo auxílio financeiro que viabilizou minha pesquisa.

Por fim, a todos aqueles que, ainda que não citados, contribuíram direta ou indiretamente para a realização desta pesquisa.

RESUMO

Com o objetivo de precisar a proteção conferida à marca, fez-se uma revisão histórica da legislação demonstrando como foi e como está regulada sua proteção no Brasil, apontando-se, sempre que pertinente, os principais tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, assim como outras normas internacionais que possuem dispositivos iguais ou semelhantes aos inseridos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. A proteção conferida às marcas sempre esteve baseada em dois princípios, o da territorialidade e o da especialidade, expressamente ou não inseridos no corpo das diversas leis, nacionais e internacionais. No Brasil, o princípio da especialidade recebeu um contorno diferenciado a partir de 1923, delimitando as fronteiras de proteção das marcas pelo agrupamento dos produtos e serviços em classes. Critério admitido internacionalmente a partir do Acordo de Nice de 1957. Entretanto, a aplicação do princípio da especialidade não possui feições absolutas. A lei admite exceção, protegendo aquelas marcas que adquiriram alto renome em todas as classes. Porém não deixa sem amparo aquelas, que ainda não gozam dessa proteção especial, mas que são reproduzidas ou imitadas por terceiros para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. A presente dissertação analisa as disposições previstas no artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e os critérios de comparação entre as marcas e entre os produtos e serviços por ela assinalados, para determinar a incidência da afinidade, ou seja, a eficácia da marca fora da classe que originariamente foi protegida, sem que esta, no entanto, goze de proteção de marca de alto renome. Embora o princípio da especialidade seja regra substancial no direito de marcas, ao longo do trabalho se demonstra que não é uma regra absoluta, e que a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é mero indício para aplicação desse princípio. Utilizam-se como fonte de pesquisa as legislações nacionais e internacionais relativas ao tema, jurisprudência e doutrina, nacionais e internacionais. Centrando-se no regime jurídico brasileiro, frente ao disposto no artigo 124, XIX, tem-se que a regra da afinidade é uma exceção ao princípio da especialidade. Porém, tem-se a necessidade de um melhor desenvolvimento dos critérios de apreciação da afinidade, na prática e na doutrina brasileira, que podem ser pautados pela doutrina e pelos julgados internacionais, pois o objetivo final das leis nacionais ou internacionais é o de proibir a coexistência de marcas que distorçam o mercado e induzam o consumidor a confusão ou associação.

PALAVRA- CHAVES: MARCAS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – COTEJO DE MARCAS - AFINIDADE – CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO.

RESUMEN

Con el objetivo de presentar la protección conferida a las marcas fue hecho una revisión histórica en la legislación demostrando como fue y como hoy está reglamentada su protección en el caso brasileño, apuntándose siempre que pertinente, los principales tratados internacionales de los cuales Brasil es signatario, así como otras normas internacionales que poseen dispositivos iguales o semejantes a los dispuestos en la Ley nº 9.279, de 14 de mayo de 1996. La protección otorgada a las marcas siempre estuve basada en dos principios, el de la territorialidad y el de la especialidad, expresamente o no inseridos en el cuerpo de las distintas leyes, nacionales e internacionales. En Brasil, el principio de la especialidad recibió un contorno distinto a partir del año de 1923, delimitando las fronteras de protección de las marcas por medio del agrupamiento de los productos o servicios en clases. Criterio admitido internacional a partir del Arreglo de Niza de 1957. Sin embargo, la aplicación del principio de la especialidad no posee contornos absolutos. La ley admite excepción, protegiendo aquellas marcas que adquirirán alto renombre, en todas las clases. Todavía, no deja sin amparo, aquellas, que aún no gocen de dicha protección, pero que son reproducidas o imitadas por terceros para identificar productos o servicios idénticos, semejantes o afines. La presente investigación analiza las disposiciones del artículo artigo 124, XIX, de la Ley nº 9.279, de 14 de mayo de 1996 y los criterios de cotejo entre marcas y entre los productos y servicios por ella marcados, determinándose la incidencia de la afinidad, es decir, la eficacia de la marca fuera de la clase originariamente protegida, mismo que ella no sea una marca de alto renombre. Aunque el principio de la especialidad sea regla sustancial en el derecho de marcas, al largo del trabajo se demuestra que este no es una regla absoluta y que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios es mero indicio del principio. Utilizase como fuente de investigación las legislaciones nacionales e internacionales acerca del objeto de investigación, jurisprudencia y doctrina, nacionales e internacionales. Con el foco en el régimen jurídico brasileño, frente al dispuesto en el artículo 124, XIX, se puede observar que la afinidad es una excepción al principio de la especialidad. Todavía, aún existe la necesidad de un mejor desarrollo de los criterios de apreciación de la afinidad, en la práctica y en la doctrina brasileña, que pueden tener en cuenta la doctrina y juzgados internacionales, pues el objetivo último de las leyes nacionales o internacionales es el de prohibir la coexistencia de marcas que disturban el mercado e induzcan el consumidor a la confusión o asociación.

PALABRA-CLAVES: MARCAS – PRINCÍPIO DE LA ESPECIALIDAD — COTEJO DE MARCAS - AFINIDAD – CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN.

LISTA DE SIGLAS

ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual

AIPPI - *Internacional Association for the Protection of Industrial Property*

BIRPI - *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*

BOE – Boletín Oficial del Estado (ES)

CA – Comunidade Andina

CBPI- Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual

CC – Código Civil Brasileiro

CDC – Código de Defesa do Consumidor

CE - Comunidade Européia

CEF - Classificação Internacional de Elementos Figurativos

CF/1988 – Constituição da República Federativa do Brasil

CGI - Comitê Gestor da Internet no Brasil

CNFed. Civ. e Com. - Câmara Nacional Federal de Civil e Comercial da Argentina

CNI - Confederação Nacional da Indústria

CPI - Código de Propriedade Industrial

CUP - Convenção da União de Paris

DGPI – Diretoria Geral de Propriedade Industrial

DIPr – Direito Internacional Privado

DNRC - Departamento Nacional de Registro do Comércio

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LDA – Lei de Direitos Autorais

LPI – Lei de Propriedade Industrial

NCL - Classificação Internacional de Produtos e Serviços

OAMI - *Oficina de Armonización del Mercado Interior*

OEA – Organização dos Estados Americanos

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial Da Propriedade Intelectual

RMC – Regramento de Marca Comunitária

RPI - Revista de Propriedade Industrial

STC – Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJCA - Tribunal de Justiça da Comunidade Andina

TJCE - Tribunal de Justiça das Comunidades Européias

TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais

TJPE – Tribunal de Justiça de Pernambuco

TJPI – Tribunal de Justiça de Primeira Instância (UE)

TJRJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

TJSC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina

TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

TRF1 - Tribunal Regional da 1ª Região

TRF2 - Tribunal Regional da 2ª Região

TRF3 - Tribunal Regional da 3ª Região

TRF4 - Tribunal Regional da 4ª Região

TRF5 - Tribunal Regional da 5ª Região

TRIPS – *Trade Related Aspects of Intelectual Property Right Agreement*

UE - União Européia

USC - *United States Code*

USPTO – *United States Patent and Trademark Office*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dispositivos das Leis Brasileiras.....114

Tabela 2 – A confusão e a associação em diferentes leis.....149

Tabela 3 - Julgados selecionados.....214

Tabela 4 - Signo e sinal.....244

Tabela 5 - Consulta direta nos sites dos tribunais.....245

Tabela 6 - Consulta indireta – jurisprudência unificada da Justiça Federal.....245

Tabela 7 - Listagem dos acórdãos do TRF2 (matéria).....247

Tabela 8 – Classificação para produtos e serviços de 1886.....248

Tabela 9 – Classificação Nacional para produtos e serviços de 1923.....250

Tabela 10 - Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL 9ª).....252

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Marca Fábrica da Torre-Pernambuco.....70
Figura 2 - GUIM.....71
Figura 3 – Marca figurativa.....73
Figura 4 - Registro INPI nº 822749386.....74
Figura 5 - Registro INPI nº 815709188.....74
Figura 6 – Papel Veneza.....75
Figura 7 - A menina das flores.....75
Figura 8 – Marca Amor.....76
Figura 9 - Petrobras.....76
Figura 10 – Gasolina Podium Petrobras.....76
Figura 11 – Marca Viborina.....78
Figura 12 - Marca tridimensional da Natura.....79
Figura 13 - Marca tridimensional da Petrobras.....79
Figura 14 - Anterioridade do nome empresarial.....98
Figura 15 - Anterioridade da marca.....100
Figura 16 – Pesquisa base de dados.....132
Figura 17 - Pesquisa base de dados.....132
Figura 18 - Marca Rio 2016 Applicant City.....133
Figura 19 – Marca Caxias nº 197.....134
Figura 20 – Marca Caxias nº 019.....135
Figura 21 – Bazar São João.....137

Figura 22 – Hotel Estrella de Norte 137
Figura 23 - Fabrica de Doces a vapor Progesso 138
Figura 24 - Fábrica de Doces a vapor Progresso 139
Figura 25 – Confusão entre marca e cópia 144
Figura 26 – Balanço do exame simplificado 145
Figura 27 – Fonte utilizada 177
Figura 28 – Serifa 177
Figura 29 - Caso *Advanced Medical Services GmbH vs. American Medical Systems, Inc* 178
Figura 30 – Marca Rip Curl e Rip Coast 180
Figura 31 – Marca Rip Curl x Marca Rip Coast 181
Figura 32 - Vanish Líquido 185
Figura 33- Vanish Poder O2 Max 185
Figura 34 - Vanish Resolv Pré-Lavagem 185
Figura 35 - Vanish Pré-Lavagem Poder O2 185
Figura 36 – Análise Rip Curl x Rip Coast 187
Figura 37 - Speech Analyser 187
Figura 38- Speech Analyser 187
Figura 39 - *Pirañam Diseño Original Juan Bolaños* 198
Figura 40 – Investimentos em publicidade 205
Figura 41 - Do depósito à concessão da marca 242
Figura 42 – MR (Depositada em 11/03/1896) 268
Figura 43 - Charutos Havanezes (Depositada em 23/10/1896) 269
Figura 44 - Caça Baratas (Depositada em 15/08/1898) 269
Figura 45 - Sacco Privilegiado (Depositada em 25/02/1901) 270
Figura 46 -Bromidia Soel (Depositada em 18/07/1903) 271
Figura 47 - Ypiranga (Depositada em 25/07/1903) 272

Figura 48 ((Depositada em 20/10/1903).....273
Figura 49 (Depositada em 28/07/1907).....274

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 18

1 OS SINAIS DISTINTIVOS E SUA PROTEÇÃO LEGAL 22

1.1 JUSTIFICATIVA, MÉTODO E CONCEITOS OPERACIONAIS 22

1.1.1 Justificativa 22

1.1.2 Método 24

1.1.3 Conceitos operacionais 27

1.1.3.1 Signo e sinal 27

1.1.3.2 Conceito de marca e requisitos 34

1.1.3.3 Título e titularidade 36

1.1.3.4 Afinidade 39

1.2 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO MATERIAL DAS MARCAS: PRINCIPAIS ASPECTOS 41

1.2.1 Legislação nacional 41

1.4.2 Tratados internacionais 46

1.3 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE MARCA NO BRASIL 53

1.4 AS FUNÇÕES DAS MARCAS 57

1.4.1 Função distintiva 58

1.4.2 Função de indicação de origem 59

1.4.3 Função econômica 60

1.4.4 Função de qualidade 62

1.4.5 Função publicitária 63

1.2 TIPOS DE MARCAS 65

1.2.1 Quanto ao uso 65

1.2.1.1 As marcas de produto ou serviço 66

1.2.1.2 As marcas coletivas 66

1.2.1.3 As marcas de certificação 67

1.2.2 Quanto à origem 68

1.2.3 Quanto à forma de apresentação e uso de cores 69

1.2.3.1 Marca nominativa 70

1.2.3.2 Marca figurativa 72
1.2.3.3 Marca mista 74
1.2.3.4 Marca tridimensional 77
1.3 O REGISTRO DAS MARCAS E SEUS REQUISITOS 80
1.3.1 Requisitos subjetivos 80
1.3.2 Requisitos objetivos da marca 84
1.3.2.1 Sinais de cunho oficial 85
1.3.1.2 Sinais que carecem de distintividade 87
1.3.2.3 Sinais que proíbem a falsa indicação de origem ou de qualidade 90
1.3.1.4 Proteção do nome empresarial 92
1.3.2.5 Sinal ou expressão empregado como meio de propaganda 101
1.3.2.6 Direitos de personalidade e direitos autorais 103
1.3.2.7 Dualidade de marca 109
1.3.2.8 Conflito com marca registrada 110
1.4 LIMITES DE PROTEÇÃO DAS MARCAS 119
1.4.1 Concessão do registro 119
1.4.2 Princípio da territorialidade 123
1.4.3 Princípio da especialidade 126
1.5 CLASSIFICAÇÕES INTERNACIONAIS RELATIVAS ÀS MARCAS 130
1.5.1 Classificação Internacional de Elementos Figurativos 130
1.5.2 Classificação Internacional de Produtos e Serviços 133
2 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO ENTRE MARCAS 143
2.1 O RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO 146
2.1.1 Análise *In abstrato* 160
2.1.2 Análise *In concreto* 161
2.1.3 Análise intermediária 162
2.2 PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR MÉDIO 163
2.3 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO ENTRE OS SINAIS 168
2.3.1 Análise do conjunto ou global 169
2.3.2 Análise detalhada 172
2.3.2.1 Campo visual ou gráfico 174
2.3.2.2 Campo fonético ou auditivo 186
2.3.2.3 Campo semântico 189

2.4 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO ENTRE OS PRODUTOS OU SERVIÇOS 191
2.4.1 Classificação Internacional de Produtos e Serviços 193
2.4.2 Mesmo gênero de produtos 196
2.4.3 Finalidades idênticas ou afins e mesma origem 197
2.4.4 Produtos complementares 201
2.4.5 Mesma matéria prima 203
2.4.6 Canais de comercialização e mesmos meios publicitários 204
2.5 A AFINIDADE COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 206
2.5.1 Exposição da pesquisa 206
2.5.2 Posicionamento da doutrina brasileira 207
2.5.3 Posicionamento nos julgados brasileiros 212
CONSIDERAÇÕES FINAIS 221
REFERÊNCIAS 224
APÊNDICE A 242
APÊNDICE B 243
APÊNDICE C 245
APÊNDICE D 246
ANEXO A 248
ANEXO B 249
ANEXO C 251
ANEXO D 253
ANEXO E 268

INTRODUÇÃO

As produções do intelecto, nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico são objetos protegidos pelos direitos de propriedade intelectual. No Brasil, os direitos de propriedade intelectual passaram a ser objeto de proteção a partir de 1809, regulando-se a concessão de privilégios aos inventores. A partir desta data a legislação brasileira sofreu muitas modificações, sempre, de forma paralela aos compromissos assumidos, no âmbito internacional, e em conformidade com o estágio evolutivo do desenvolvimento econômico interno.

Somente a partir de 1875 a marca foi objeto de proteção no Brasil. Atualmente, é regulada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI) que protege os direitos de propriedade industrial. Incluem-se na propriedade industrial os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas e a repressão da concorrência desleal.

A marca, objeto deste estudo, reflete uma série de informações sobre os produtos e os serviços, fazendo com que o público os identifique no mercado consumidor, cada vez mais competitivo e sem barreiras. Nesse contexto, qualquer análise do direito das marcas deve considerar a inevitável conexão existente entre os direitos nacional e internacional. Essa análise deve considerar, inclusive, o processo integracionista no qual o Brasil está inserido (Mercado Comum do Sul - MERCOSUL), ao lado da Argentina, Uruguai, Paraguai. O MERCOSUL foi constituído a partir do Tratado de Assunção, firmado em 1991. Todavia, carece de um Direito comunitário, estando atualmente em fase de união aduaneira.

Para o fortalecimento do mercado comum, um dos pilares fundamentais é o da livre circulação de mercadorias e serviços. Porém, para que isso efetivamente ocorra, a harmonização das leis em áreas pertinentes como é o caso da propriedade industrial é fundamental, atingindo-se assim, o fortalecimento desse processo de integração. Em matéria de marcas, esse processo foi iniciado com o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem.

Esse instrumento tem a finalidade de diminuir as assimetrias entre as legislações dos Estados Partes do MERCOSUL e diminuir os obstáculos à livre circulação de mercadorias e serviços dentro do mercado comum. Processo semelhante ao que ocorreu na trajetória da União Européia, diminuído por duas frentes: primeiramente com a harmonização dos aspectos do direito de marcas nos Estados Membros (Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988); e, em segundo com a criação da marca comunitária (Regramento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993).

As mencionadas normas visam, essencialmente, à livre circulação de mercadorias e serviços, protegendo as marcas alheias da indevida utilização por terceiros. Para proteger os legítimos titulares proíbem-se registros de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos idênticos, semelhantes ou afins. Essa proibição está disposta nos Tratados Internacionais, como na Convenção da União de Paris (CUP) e no *Trade Related Aspects of Intelectual Property Right Agreement* (TRIPS); nas normativas da União Européia (EU); nas normativas da Comunidade Andina (CA); e nas leis nacionais de diferentes países, como o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, etc., ajustadas as disposições internacionais ratificadas por esses países.

A proteção das marcas, nas normas nacionais e internacionais, está fundada no princípio da especialidade, que parte de um agrupamento de produtos e serviços em classes, delimitando as fronteiras de sua proteção. Na atual legislação brasileira não existe uma referência expressa ao princípio da especialidade, exigindo uma interpretação conjunta dos dispositivos legais.

A LPI dispõe sobre a exceção ao princípio da especialidade em seu no artigo 125, protegendo a marca que adquire um alto renome, em todas as classes. Entretanto, mesmo que a marca não goze dessa proteção especial, deve-se considerar que, dependendo do caso concreto, a marca deve igualmente ser protegida, ainda que em classe distinta da que originariamente foi registrada. Essa proteção está amparada no inciso XIX, artigo 124, da LPI, que dispõe que não são registráveis a reprodução ou imitação, ainda que em parte ou com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Embora os produtos e serviços estejam inseridos em classes diversas, a aplicação do princípio da especialidade não possui feições absolutas, o que impõe considerar distintos fatores para concluir-se pela possibilidade de confusão ou associação entre marcas, de forma a proteger o legítimo titular e resguardar o consumidor.

Para avaliar o grau de confundibilidade das marcas não existem regras matemáticas, o que não significa que inexistam certos parâmetros de análise. Os casos concretos apontam distintos elementos que devem ser considerados ao se analisar o risco de confusão ou associação de produtos ou serviços que guardem afinidade entre si. A afinidade é entendida como a eficácia que a marca adquire fora da classe originariamente protegida, em razão de distintos pressupostos.

A afinidade, ainda que não seja recente nas leis brasileiras, tendo sido disposta no Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (artigo 95.17), no Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 (artigo 80.17), Decreto-Lei n 1.005, de 21 de outubro de 1969 (artigo 76.15), Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (artigo 65.17) e na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (artigo 124, XIX), não encontra critérios de análise solidificados na jurisprudência brasileira, além de serem escassos os pronunciamentos da doutrina.

Frente a tais considerações, o problema de pesquisa que será enfrentado nas páginas seguintes é determinar se afinidade é uma exceção ao princípio da especialidade, prevista nas normas internas e internacionais. Adotou-se o método dedutivo, buscando confirmar ou não a hipótese desta dissertação. Parte-se da análise do artigo 124, XIX, da LPI que dispõe sobre a irregistrabilidade de sinais que sejam suscetíveis de confusão ou associação ao consumidor, ainda que estejam em classes diversas.

Frente aos incipientes apontamentos da doutrina e dos Tribunais brasileiros, ao longo desta dissertação são apresentados os elementos mais solidificados constantes julgados do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias (TJCE)[1] e do Tribunal da Comunidade Andina (TJCA) e adequados à legislação interna, levando-se em conta que as legislações da União Européia e da Comunidade Andina prevêem, igualmente, a proibição de coexistência registral de marcas afins, frente à possibilidade de gerar confusão ou associação para o consumidor.

A presente dissertação está dividida em dois capítulos. No primeiro, antes de passar ao estudo dos regimes jurídico nacional e internacional, a evolução das marcas no Brasil, os conceitos fundamentais, os requisitos, as classificações internacionais relativas às marcas e os princípios da especialidade e da territorialidade apresenta-se uma breve justificativa do tema, o método e os conceitos operacionais. No segundo capítulo, analisam-se as figuras do risco de confusão e de associação e os critérios de comparação entre os sinais e entre os produtos e

[1] Casos do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Primeira Instância.

serviços, determinando se a coexistência das marcas deve ser afastada, ainda que estejam em classes diversas.

1 OS SINAIS DISTINTIVOS E SUA PROTEÇÃO LEGAL

No presente capítulo, faz-se uma análise das marcas a partir de uma revisão histórica do momento em que se passou à regulação legal das marcas no âmbito nacional apontando os principais tratados internacionais nos quais o Brasil é ou foi signatário, com o objetivo de precisar a proteção conferida às marcas.[2]

1.1 Justificativa, método e conceitos operacionais

Antes de passar a análise dos pontos deste capítulo, apresentam-se a justificativa do tema, o método e os conceitos operacionais que são pertinentes ao objeto deste estudo.

1.1.1 Justificativa

Considera-se marca um dos bens intangíveis da empresa. Seu registro não é obrigatório, mas sim uma decisão estratégica da empresa para a proteção dos direitos de propriedade industrial. A marca integra um amplo sistema de sinais que aproximam o consumidor do produtor e/ou comerciante, bem como do prestador de serviços no mercado, cada vez mais competitivo e sem barreiras. Esse sinal é um elemento chave na economia moderna e conseqüentemente um dos bens mais importantes para a empresa.[3]

A função econômica das marcas pode ser sintetizada em dois aspectos. Primeiro, diminui o esforço na busca do consumidor; segundo incentiva a manutenção da qualidade do produto. Em outros termos, “para o consumidor a marca tem a função de orientá-lo na escolha de um produto ou serviço, ao passo que para o titular da marca esta funciona como meio de captação de clientela, na medida em que atua como veículo de divulgação dos serviços ou

---

[2] Todas as citações estrangeiras ao longo deste trabalho têm tradução da autora.
[3] A *Cisco Systems*, por exemplo, comprou por 6,9 bilhões de dólares a *Cerent*, que possuía ativos tangíveis no valor de 50 milhões, ou seja, menos de 1% do valor da venda. NUNES, Gilson; HAIGH, David. *Marca:* Valor do Intangível. São Paulo: Atlas, 2003.

produtos por ela distinguidos, além de conferir o direito de exclusividade de uso ao seu titular".[4]

Conforme Landes e Posner "o valor da marca utilizada por uma empresa para designar seus bens equivale à redução dos custos de busca dos consumidores em virtude da informação que aquela transmite sobre a qualidade de seus bens".[5]

Dessa forma, a

> reputação e o valor da marca são o resultado do somatório de diferentes investimentos desembolsados pela sua titular em qualidade, serviço, estratégias de marketing, etc. Assim que uma boa reputação no mercado é construída, a titular da marca passará a obter maiores lucros pelas repetidas compras e menores custos de divulgação pelo advento da mídia espontânea, que se converterão em renda, já que os consumidores estarão dispostos a pagar um preço mais alto em troca da certeza de qualidade e da economia de tempo na escolha de produtos.[6]

Para concretizar sua função de identificação é requisito indispensável que as empresas não possam adotar marcas que sejam suscetíveis de causar ao consumidor confusão ou associação a outras marcas.

Nesse viés, a reprodução de marcas alheias representa um custo mínimo e irrelevante para o contrafator, quando comparado ao gasto pelo legítimo titular. Na ausência ou na deficiência de leis que reprimam a reprodução ou a imitação, terceiros, que não o titular, desfrutam da reputação auferida pelos legítimos titulares das marcas. Conforme destaca Provedel, "na ausência de proteção, a infração marcária tende a destruir a capacidade de comunicação da marca com o consumidor, minando sua função precípua, *i.e*., servir de canal de informação ao consumidor sobre a qualidade de determinado produto, eliminando qualquer incentivo que se desenvolva e se invista nas marcas e na qualidade dos produtos que chegarão ao consumidor".[7] Os benefícios das marcas quanto à redução dos custos de busca do consumidor pressupõe, conforme Landes e Posner "a existência de proteção jurídica, pois o custo de duplicar uma marca alheia é escasso e é incentivo para fazê-lo na ausência de impedimentos legais [...]".[8]

---

[4] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 98.02.05185-3.* 2ª Turma Especializada. Apelante: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Farmacia Natividade Ltda. Relator: Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 31/01/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[5] LANDES, William. POSNER, Richard. *A estructura económica del derecho de propiedad intelectual e indutrial.* MAdri: Fundación Cultural del Notariado, 2006. p. 221.

[6] PROVEDEL, Leticia. *Propriedade Intelectual e Influência de Mercados.* Disponível em: <http://www.veirano.com.br/html/conteudo_artigos.cgi?ARTIGO=78>. Acesso em: 18 fev. 2008.

[7] PROVEDEL, 2008.

[8] LANDES e POSNER, 2006. p. 222.

É primordial que a lei coíba a reprodução ou imitação de marcas alheias, para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar ao consumidor confusão ou associação a outras marcas, hipóteses previstas no artigo 124, XIX, da LPI.[9]

A proteção amparada neste artigo abrange aquelas marcas que, embora protegidas em classes diversas, dado o grau de afinidade dos produtos ou serviços, geram a possibilidade de confusão ou associação para o consumidor. Há que se afastar a coexistência registral dessas marcas, protegendo o titular e o consumidor, ainda que isso implique em proibir o registro de marca posterior em classe diversa.

Proteger o direito à propriedade das marcas é tarefa que deve ser assumida pelo legislador, pelos órgãos registrais competentes e pelos Tribunais. Essa tarefa deve levar em conta que o direito das marcas possui duas feições: a privada e a pública. Por um lado, está o interesse privado, o direito do titular da marca e, por outro lado, o interesse geral, a função social concretizada no interesse de resguardar o consumidor. A existência dessa função dual tem como objetivo proteger os titulares, enquanto, de forma secundária, e não menos importante, resguardar o consumidor.

Assim, justifica-se a necessidade de estudos que apontem critérios objetivos de cotejo de marcas assegurando o direito à propriedade das marcas constitucionalmente assegurada.

1.1.2 Método

O problema de pesquisa enfrentado é se a afinidade é uma exceção ao princípio da especialidade. A partir da análise do artigo 124, XIX, da LPI, existindo risco de confusão ou associação a coexistência das marcas deve ser afastada, ainda que estejam em classes diversas.

Para trabalhar esse problema, adotou-se o método dedutivo, buscando confirmar ou não a hipótese desta dissertação. Neste escopo, primordial é o conhecimento do Direito material vigente no Brasil em matéria de marcas. Pela inevitável conexão das marcas com os mercados, nacional e internacional, enquanto uma ferramenta concorrencial aponta-se

---

[9] BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei n.10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

simultânea e cronologicamente à ratificação do Brasil aos Tratados internacionais, citando, quando pertinente a legislação de outros países e julgados nacionais e internacionais.

Com um foco teórico e prático, a finalidade é apresentar os critérios de cotejo de marcas mencionados pela doutrina e pelos Tribunais nacionais e internacionais. Com o conhecimento exato dos critérios, corretamente se aplicará a afinidade, tendo por base o risco de confusão ou associação que pode provocar ao consumidor.

Para demonstrar o posicionamento dos Tribunais brasileiros fez-se uma seleção de julgados. No caso dos Tribunais brasileiros a busca por sentenças foi limitada em dois pontos. Primeiro, por um corte temporal centrando as pesquisas nos julgados datados de 01/01/2000 a 20/01/2008 e, segundo, pelos Tribunais pesquisados. A pesquisa dos julgados centrou-se nos Tribunais Regionais Federais (TRF), a saber, o Tribunal Regional da 1ª Região (TRF1), o Tribunal Regional da 2ª Região (TRF2), o Tribunal Regional da 3ª Região (TRF3), o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) e o Tribunal Regional da 5ª Região (TRF5).

Outros julgados, que não os dos TRF, foram igualmente citados no decorrer da dissertação, pois ilustram o posicionamento adotado frente a determinadas matérias. Entretanto, para fins de confirmação da hipótese da dissertação somente foram selecionadas as dos TRF. A opção pelos TRF foi motivada pela competência desses, ou seja, para julgar causas em que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é parte, nos termos do artigo 175 da LPI. A finalidade é apresentar o posicionamento adotado nas fundamentações apresentadas por esse órgão nas ações que analisam o risco de confusão ou associação ao consumidor frente à coexistência de marcas em classes diferentes.

A pesquisa ocorreu de duas formas, uma diretamente nos endereços eletrônicos dos Tribunais e, a outra, no endereço eletrônico da jurisprudência unificada da Justiça Federal. Em ambos os casos, a consulta boleana filtrou julgados pelos termos *marcas* e *confusão*. O resultado pode ser verificado no Apêndice C e D, anexo ao trabalho.

O TRF2 foi o Tribunal que mais retornou resultado com os termos *marcas e confusão*, no total de 156 julgados com julgamentos entre 01/01/2000 a 20/01/2008. Esses julgados foram filtrados por matéria e, entre eles, 129 tratam de confusão entre marcas. Os outros 27 julgados tratam de conflito entre marcas com base na notoriedade, conflito entre marca e nome empresarial, falsa indicação de origem, etc. Dos 129 julgados que tratam de

confusão entre marcas, foram selecionados 23, pois abordam o conflito em classes distintas. Esses julgados serão analisados no Capítulo 2.[10]

Por outro lado, a pesquisa realizada nos julgados do TJCE e do TJCA baseou-se nos *leading case* destes Tribunais, que seguem repercutindo nas novas decisões.

O TJCE, nascido em 1952 (Tratado de Paris), assegura, ao lado do Tribunal de Justiça de Primeira Instância (TJPI), o respeito e a correta interpretação ao Direito comunitário vigente nos vinte e sete Países-Membros da União Européia.[11] Com a entrada em vigor da Primeira Diretiva do Conselho (Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988[12]), relativo à aproximação das legislações dos Estados Membros em matéria de marcas, o conceito de marcas similares que podem induzir o consumidor a confusão passou a ser um conceito de Direito Comunitário, exigindo desse Tribunal uma interpretação do risco de confusão e associação, marcada pelos casos *Sabel c. Puma, Canon c. Metro-Goldwyng Mayer Inc.* e *Lloyd c. Klijsen*, posteriormente analisados. Nesses casos, o Tribunal estabeleceu distintas pautas para analisar a existência do risco de confusão ou de associação, adotando e consagrando um conjunto de critérios para valorar a confundibilidade entre as marcas, adotados desde então. Esses casos serão trabalhados no decorrer no Capítulo 2.[13]

O TJCA, antes Tribunal de Justiça do Acordo de Cartagena, firmado 1969[14], possui a função de interpretar a normativa andina buscando aplicação uniforme nos Países Membros (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru).[15] A propriedade industrial na Comunidade Andina está regulada pela Decisão da Comissão nº 486, de 14 de setembro de 2000 que dispõe sobre o

---

[10] O número de registros encontrados pode variar segundo o filtro utilizado e em razão dos algoritmos de busca nos bancos de dados utilizados nos endereços eletrônicos consultados.

[11] UE. *Tribunal de Justiça*. Disponível em: <http://curia.europa.eu/pt/index.htm>. Acesso em: 10 fev. 2008.

[12] Destaca-se que a Diretiva n° 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, aproxima as legislações dos Estados Membros estabelecendo regras comuns em matéria de sinais suscetíveis de constituir uma marca, motivos de recusa ou de nulidade e direitos conferidos pelas marcas enquanto o Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, institui uma marca comunitária que coexiste com as marcas nacionais e cria um instituto comunitário das marcas. UE. *Regramento (CE) nº 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.* Disponível em:
<http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm#Heading3>. Acesso em: 10 fev. 2008.

[13] Para ler mais sobre a mudança de postura do TJCE: CASADO CERVIÑO, Alberto. *Derecho de marcas y protección de lso consumidores*: el tratamiento del error del consumidor. Madri: Tecnos, 2000. e CASADO CERVIÑO, Alberto. Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas en la jurisprudencia del TJCE y en las resoluciones de la OAMI. In: GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael (coord.). *Derecho de marcas*: estudios sobre a nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Barcelona: Bosch, 2003. p. 113 e ss.

[14] O Tratado de criação do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina foi firmado na Bolívia em 28 de maio de 1996.

[15] Veja-se publicação dos 25 anos de criação do Tribunal, livro que contém os trabalhos de difusão do direto comunitário, a legislação do Tribunal e uma ampla resenha da jurisprudência. CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Testimonio Comunitario.* Disponível em:
<http://www.tribunalandino.org.ec/libro_digital.htm>. Acesso: 15 fev. 2008.

regime comum da propriedade industrial, regulando as marcas no Titulo VI.[16] Com base nesses preceitos, o TJCA igualmente foi chamado a se posicionar acerca dos critérios de confrontação de marcas que podem induzir o consumidor a confusão ou associação, o que repercutiu nas Interpretações Prejudiciais (IP), apresentadas no decorrer no Capítulo 2.[17]

1.1.3 Conceitos operacionais

Antes de passar à análise dos pontos deste capítulo, apresentam-se os conceitos operacionais que são pertinentes ao objeto deste estudo.

1.1.3.1 Signo e sinal

O signo para a semiótica é a "designação comum a qualquer objeto, forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é ou está no lugar deste numa série de situações (a balança, significando a justiça; a cruz, simbolizando o cristianismo; a suástica, simbolizando o nazismo; uma faixa oblíqua, significando proibido [sinal de trânsito]; um conjunto de sons [palavras] designando coisas do mundo físico ou psíquico etc.)".[18]

O signo então é "palavras, sons, símbolos, marcas, etc., utilizados para transmitir pensamentos, informações, ordens – são a base do pensamento humano e também da comunicação".[19]

---

[16] CA. *Decisão nº 486, de 14 de setembro de 2000*. Regime Comum da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm>. Acesso: 15 fev. 2008. Essa decisão entrou em vigor em 01 de dezembro de 2000.

[17] Em razão da aplicabilidade imediata e direta das normas comunitárias no território dos Países Membros, os particulares podem invocar tais direitos perante os juízes nacionais. Para tanto, surge a necessidade de contar com um mecanismo que garanta a aplicação e interpretação do Direito andino por parte dos juízes nacionais de forma uniforme. Tal mecanismo é a Interpretação Prejudicial (IP), prevista na Seção Terceira do Capítulo II do Tratado do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina (artigo 32 a 36). O Tribunal Andino, por meio da "Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales", elenca os aspectos relevantes da jurisprudência que devem ser considerados pelos juízes. A IP é obrigatória em única ou última instancia. Informações em: CA. *Comunidade Andina*. Disponível em: http://www.comunidadandina.org/canprocedimientosinternet/interpretacion_prejudicial.htm. Acesso em: 15 fev. 2008.

[18] HOUAISS, Antônio (Ed.). *Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa*. v. 1.0, CD-ROM. São Paulo: Objetiva, 2001.

[19] PEREZ, Clotilde. *Signos da marca*: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. p. 140.

O sinal para a semiótica é uma "unidade de informação convertida em suporte físico pelo emissor (gesto, fonema, bit, caráter tipográfico, vibração em onda de rádio etc.), através de um canal, e segundo determinado código, para transmissão de uma mensagem".[20]

Conforme observa Eco, "ao nível da máquina, ainda estávamos no universo da Cibernética, que se interessa pelo *sinal*." Isso porque, no nível da máquina, esta opera as informações recebidas, existe um *processo* e não há um *significado*. Na medida em que o sinal é recebido pelo homem, "passamos ao universo do *sentido*. Abriu-se um *processo de significação*, porque o sinal não é mais uma série de unidades discretas computáveis em bits de informação, e sim uma forma significante que o destinatário humano terá que suprir de significado." Passa-se do mundo do sinal ao mundo do sentido[21].

Eco explica que o signo lingüístico "surge como um objeto que apresenta estreita unidade (como as duas faces de uma folha de papel) entre *significante* e *significado*: o signo lingüístico une não uma coisa e uma palavra, mas o conceito e uma imagem acústica". Para Eco existe um signo quando por convenção qualquer sinal está instituído por um código como significante de um significado.[22]

O significante é o objeto em si, o cão, por exemplo, que produz na mente um significado cão. Um "dado significante denota um determinado significado". Nem sempre é possível apontar para o significante, o que não significa que não tenha um significado, por exemplo, o unicórnio. O elo criado entre o significante e o significado é arbitrário, pois, "na medida em que é imposto pela língua [...], o significado torna-se necessário para quem fala". [23] E mais, "de certa forma, o real objeto do Direito é o arbitrário".[24]

Para Pierce[25] signo é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa ou, conforme Eco, "alguma coisa que está para alguém em lugar de outra coisa sob algum aspecto ou capacidade" .[26] Para Pierce, o signo é composto por três entidades – o signo, o objeto e o interpretante. Para Santaella, "qualquer coisa de qualquer espécie, imaginada, sonhada, sentida, experimentada, pensada, desejada... pode ser um signo, desde que esta 'coisa' seja

---

[20] HOUAISS, 2001.
[21] ECO, Humberto. *A estrutura ausente*: introdução à pesquisa semiológica. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1976. p. 20.
[22] ECO, 1976. p. 24.
[23] ECO, 1976. p. 25.
[24] BARBOSA, 2008. p. 4.
[25] SANDERS PIERCE, Charles. *Escritos coligidos*: sobre a justificação científica de uma conceitografia e os fundamentos da aritmética. Sel. e trad. Luiz Henrique dos Santos. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 99.
[26] NETTO, Carlos Xavier de Azevedo. *Signo, sinal, informação*: as relações de construção e transferência de significados. Disponível em: <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/viewFile/143/137>. Acesso em: 20 fev. 2008.

interpretada em função de um fundamento que lhe é próprio, como estando no lugar de qualquer outra coisa". Portanto, explica que para "ser um signo é ser um termo numa relação tríade específica".[27]

Nessa relação tríade tem-se no topo da pirâmide o *Signo* ou *representamen,* do lado esquerdo o *Objeto* e do direito o *Interpretante*. Conforme expõe Perez, todo signo "se estabelece a partir de relações que envolvem seu fundamento, suas relações com a que representa, seu objeto (ou referente) e com os efeitos que gera, chamados interpretantes".[28]Para que haja um "signo é preciso que haja, no mínimo, o reconhecimento da possibilidade de construção de um significado[...]." Para Netto, "o signo pode ser entendido como entidade que permeia a vida humana, seja no processo de comunicação, seja na construção do conhecimento, em uma relação triádica entre suas três esferas ("Signo-objeto"; "Signo-veículo"; e "Signo-interpretante")".[29]

Os dois termos embora sejam distintos, estão interligados. Para Netto por "sinal, entende-se qualquer forma gráfica, sonora, geológica, astronômica etc. de assinalação, sem que para tal incorra qualquer relação com uma possível construção de significado. O sinal é uma entidade destituída de mecanismos para a construção de significados [...]". O signo apresenta uma possibilidade de significação, enquanto que o sinal não apresenta, no mínimo, esta possibilidade, "sendo que estas duas entidades podem ser produzidas por outros agentes que não o homem, mas este tem que estar presente na cadeia de transmissão sígnica".[30]

Um sinal passa a ser uma marca a partir da apropriação pelo titular, concedendo-lhe o direito de exclusividade no uso. Para Denis Barbosa, "olhar as marcas como um agente instrumental na construção ou negação de um mercado não prospera sem uma atenção cuidadosa para o problema semiológico".[31]

---

[27] SANTAELLA, Lucia. *Teoria geral dos signos*: como as linguagens significam coisas. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004. p. 90-91. Veja-se: CARRIL, Carmem. *A alma da marca Petrobras:* significado e potencial comunicativo. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004. p. 48 e ss. e SANDERS PIERCE, Charles. 1974. p. 99.

[28] PEREZ, 2004. p. 140.

[29] NETTO, 2008.

[30] NETTO, 2008.

[31] BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 2-3. Note-se que o que propõe o autor é uma cuidadosa análise da semiologia aplicada às marcas. A semiologia possui foco nos signos verbais, tendo como referencial Saussure, Lévi-Strauss, Barthes, Greimas. A diferença entre a semiologia e a semiótica está na concepção e na delimitação de seus campos de estudo. A semiologia (Lingüística Saussureana) é a ciência da linguagem verbal, enquanto a semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem. A semiótica tem como referência Pierce. Assim a semiótica é "uma teoria sígnica do conhecimento que busca divisar e deslindar seu ser de linguagem, isto é, sua ação de signo." SANTAELLA, p.14.

A propriedade das marcas "resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para *determinados contextos*." Na análise tríade Pierceniana, "a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado a origem os produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor".[32]

É de Pierce também, conforme observa Denis Barbosa, a noção de distintividade que legitima ou não o registro de uma marca. Explica que "os signos que expressam, na linguagem comum, a própria coisa ou um elemento dela, não são registráveis". Estes são os signos indiciais pois compartilham com o "referente algum elemento material". Os registráveis, embora com restrições são os que possuem não uma "relação material, mas relativa em face do referente". Estes são os icônicos, pois evocativos. Por outro lado, os "livremente protegidos, com máxima extensão" são os signos arbitrários.[33]

Para Bertone e Cabanellas de las Cuevas, "um signo é uma unidade de mensagem mediante a qual um receptor tenta transmitir determinado conceito ao receptor, para o qual deve resultar perceptível". Destacam esses autores que "nos tratados de semiótica observam que o signo somente alcança seu cabal sentido no universo povoado de outros signos; em matéria marcária, uma empresa que fabricasse todos os produtos ou prestasse todos os serviços concebíveis e os comercializasse sob uma marca única não teria interesse em registrá-la, nem o signo serviria para aportar informação ao consumidor". O emissor é o titular, seja ele o fabricante, o comerciante, o prestador de serviço, enquanto o receptor é o público consumidor e a mensagem que possui, no caso do direito das marcas, é individualizadora, ou seja, identifica o produto X do Y.[34]

Dessa forma, a marca não é somente de um signo, mas esse deve ser individualizante, distintivo do produto. Para efeitos do destinatário, não deve ser genérico, tampouco enganá-lo. Assim, "deve tratar-se de um signo cuja carga semântica esteja eqüidistante do descritivo e do sugestivo das qualidades que possui o produto", consignando que os signos visuais podem ser verbais, figurativos ou mistos.[35]

---

[32] BARBOSA, 2008. p. 5 e 46.
[33] BARBOSA, 2008. p. 45. e SANDERS PIERCE, Charles. 1974. p. 33 e 124 e ss.
[34] BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de marcas*: marcas, designaciones y nombres comerciales. 2. ed. Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 2003.p. 346.
[35] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 347.

Na LPI a marca é o sinal distintivo, visualmente perceptível. No transcurso legislativo brasileiro verifica-se que em um primeiro momento se utilizava a expressão "sinal distintivo" como parte do conceito legal de marca, idéia, aliás, utilizada pela atual lei, enquanto, em outros períodos, o legislador preferiu dispor que a marca podia ser tudo que tivesse o condão de diferenciar um produto de outro, conforme Apêndice B.

A expressão "sinais distintivos" foi suprimida nos Decretos nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887 e nº 1.246, de 24 de setembro de 1904 (Apêndice B). Supressão exaltada por Almeida Nogueira e Fischer, que ao referirem-se a esses decretos salientam que melhor aplicação foi a interpretação utilizada nos Decretos de 1887 e 1904.[36]

Note-se que a legislação Argentina dispõe que marca pode ser qualquer outro signo com capacidade distintiva ou palavras com ou sem conteúdo conceitual (artigo 1º, Lei nº 22.362 de 2 de janeiro de 1981[37]), enquanto na Lei Brasileira os sinais distintivos são registráveis (artigo 122, da LPI), admitindo-se o uso de neologismos, mas visualmente perceptíveis, embora não dotados de significado.[38]

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), artigo 5º, XXIX, dispõe que a lei assegurará "à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos [...]".[39] Explicando a utilização do termo signo na CF/1988, Denis Barbosa expõe que

> No entanto, quando me foi dado escrever o texto do art. 5º, XXIX (não vou repetir o que disse muitas vezes) não utilizei de nenhum aporte da semiologia, semiótica, antropologia, cibernética, teoria da informação, ou outra teoria dos signos (apesar de sempre ter gostado e estudado nesses corpos de conhecimento). Usei, simplesmente, uma nomenclatura aceitável à propriedade intelectual, cujo sentido (como se depreende do contexto) é oferecer um *nom de gendre* que acolhesse a marca, o nome empresarial e todos outros objetos da propriedade intelectual presentemente protegidos ou que, sob a bênção constitucional, possam sê-lo no futuro (como o *trade dress*).[40]

---

[36] Discorrem Almeida Nogueira e Fischer, que o uso da expressão "signal é defeituosa, por muito restrictiva, porque não abrange quando menos, as marcas verbais." Salientam que melhor aplicação foi a interpretação utilizada nos Decretos de 1887 e 1904 quando a marca poderia constituir-se em tudo o que a lei não proíbe. ALMEIDA NOGUEIRA, J.L.; FISCHER JUNIOR, Guilherme. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriaes e Nome Commercial*. São Paulo: Hennies, 1909. p. 63.

[37] ARGENTINA. *Lei nº 22.362 de 02 de janeiro de 1981*. Disponível em: <http://www.portaldeabogados.com.ar>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[38] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 346.

[39] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[40] BARBOSA, Denis. *Yahoo grupos:* propriedade intelectual. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <michelecopetti@hotmail.com> em 26 fev. 2008.

No que se refere ao uso da expressão "e a outros signos distintivos", Denis Barbosa afirma que "a constitucionalização de tais objetos se deve à proposição, por este autor, da redação enfim incorporada ao texto proclamado. Tais signos, até 1988 sem tutela constitucional expressa, incluíam as expressões e sinais e propaganda, abolidas na Lei 9.279/96, as indicações de procedência, os títulos de estabelecimentos, as insígnias, as *appelations d'origine*".[41]

Referindo a distinção das terminologias adotadas explica que "a expressão 'sinais distintivos' é de tradição no nosso direito. Dídimo da Veiga o utilizou no primeiro tratado brasileiro, de 1887, e persiste a nomenclatura. [...]. No plano de nosso campo do direito, a tradição toma como equivalente sinal e signo, sem, de forma alguma, argüir-se a distinção [...]"[42] apontada pela semiótica.

Independente de terminologia adotada pela Lei, as marcas são usadas para identificar e diferenciar um determinado produto de outro que seja de proveniência diversa. Quando usadas como propaganda, "além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face dos competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular".[43]

Na medida em que as marcas são "uma construção sociocultural" e que não estão providas de "condições de se 'auto-alimentar', há que se prover esse 'abastecimento' [...]". A marca é um sistema complexo e que tende ao desgaste pela sua suscetibilidade entrópica[44], ou seja, a marca tende à entropia quando deixa de produzir "significações afinadas com seu público".[45]

O valor dado à marca reduz os custos na busca dos consumidores, enquanto juridicamente a resguarda das ações dos contrafatores. O titular investe no fortalecimento da imagem-da-marca o que significa, igualmente, redução dos custos na busca dos consumidores em virtude da informação que aquela transmite sobre a qualidade de seus bens.

---

[41] BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2 ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 134. Igual sentido: BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos signos distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Propriedade intelectual*: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 24.

[42] BARBOSA, Denis. *Yahoo grupos:* propriedade intelectual. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <michelecopetti@hotmail.com> em 26 fev. 2008.

[43] BARBOSA, 2008. p. 5.

[44] O fenômeno da entropia tem sua origem vinculada à física, referindo-se à perda de energia em sistemas isolados, levando-os à degradação. O termo é utilizado, inclusive, na administração de empresas, na medida em que a organização é vista como um sistema suscetível à perda de energia, à desordem e à degradação. Para Perez, as implicações dessa abordagem se vislumbram quando a organização é vista como um "constitutivo de elementos e recursos organizados que operam em relação de interdependência". PEREZ, 2004. p. 12-13.

[45] PEREZ, 2004. p. 13.

Semiologicamente, “resulta da multiplicidade de significantes em face de um só significado [...]”.[46]

Importa compreender que no contexto da semiótica a marca propicia a construção de significados afinados com o destinatário final. Nessa construção, o titular, com base na mensagem que deseja transmitir pode se utilizar dos elementos teóricos trazidos pela semiótica, considerando a realidade mercadológica na qual está inserida a marca.

Perez, ao abordar a semiótica da expressividade marcária, esclarece que “a semiótica pierceana tem três divisões essenciais. A primeira divisão é a mais importante para as nossas realidades, por nos fornecer as definições e as classificações de todos os tipos de códigos, linguagens, signos, sinais, etc.” Explica ainda que são nessas definições e classificações que “podem ser buscados os princípios norteadores para o método de análise de todas as formas de expressão das imagens e marcas: nome, cor, som, logotipo, embalagem, rótulo, slogan, personagem, etc.”[47]

Portanto, é no mercado, cada vez mais competitivo, que a marca de um produto ou serviço reveste-se de importância, “uma diferença que faz a diferença.” A “marca funciona como um nome próprio que, como todo nome próprio, indica uma ascendência e origem, passando a funcionar como símbolo dessa origem [...]”.[48]

Conforme observa Xuelong a proteção das marcas registradas é o reconhecimento da lei da função psicológica dos símbolos.[49] A estrutura do sistema simbólico se justifica, no âmbito do direito das marcas, ao se analisar a confundibilidade destas, não sendo eficaz compará-las sem considerar o “sistema das representações no *mercado pertinente* [...]”.[50]

Não é por outra razão que na análise da confundibilidade das marcas, conforme se verá mais adiante, o que ocorre é o extravasamento do signo, protegido em uma determinada classe, para outras, não necessariamente pela utilidade do bem, que não se confundem, mas porque são comercializadas nos mesmos estabelecimentos ou pela associação psicológica com a marca anterior. Assim, “a exposição num mesmo lugar de venda pode alargar o efeito da

---

[46] BARBOSA, 2008. p. 19.

[47] PEREZ, 2004. p. 151. Veja-se o interessante trabalho de Lucia Santaella que faz uma análise semiótica comparativa das embalagens de duas marcas de xampú. SANTAELLA, Lucia. *Semiótica aplicada*.São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

[48] PEREZ, 2004. Prefácio de Lucia Santaella.

[49] XUELONG, Peng. *Semiotic Analysis of the Trademark Law*. Disponível em: <http://www.bartonbeebe.com/documents/Peng%20Sem%20Analysis.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[50] BARBOSA, 2008. p. 43. Veja também: BEEBE, Barton. *The semiotic analysis of trademark Law*. Disponível em: <http://www.bartonbeebe.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

marca, para fazê-la colidir com produtos de outra utilidade, mas fisicamente próxima no nível de comercialização".[51]

A LPI, ao dispor que são suscetíveis de registro os sinais, admite o registro destes, embora não contenham significado, ressalvando apenas que termos descritivos e sugestivos não são passíveis de registros. A exigência é de que o sinal eleito como marca seja distintivo, visualmente perceptível e não compreendido nas proibições legais. O termo utilizado ao longo do trabalho segue o utilizado pela lei, ou seja, sinal.

1.1.3.2 Conceito de marca e requisitos

A marca deve corresponder a um sinal distintivo, o que não significa que todo o sinal possa ser marca. Existem sinais, que por não preencherem os requisitos legais não podem ser registrados como marca, enquanto outros, embora preencham os requisitos legais, recebem proteção específica sendo passíveis de registro como marca pelo legítimo titular, como é o caso dos nomes empresariais, conforme se verá mais adiante.

Marcas são sinais nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais, destinados a identificar e distinguir produtos ou serviços de outros, de procedência diversa. Para que o sinal seja uma marca é necessário que os requisitos da distintividade (ainda que relativa), da novidade e da licitude estejam presentes, conforme se observa nos apontamentos da doutrina e nos julgados pesquisados.[52]

Para que a marca seja distinta não é necessário que seja nova, baseada em uma acepção desconhecida, basta que combine elementos de forma a diferenciá-la das demais e, mais importante, não oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem qualquer analogia, induzindo o consumidor a confusão ou associação.

A distintividade pode ser vista sob dois enfoques: aspecto subjetivo e objetivo. Subjetivamente deve ser distinta em si mesma, enquanto que, objetivamente, deve ser diferente dos demais em uso. Por isso, este último enfoque aparece intimamente ligado ao requisito da novidade.[53]

Conforme Denis Barbosa, a necessidade da distintividade "se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve

---

[51] BARBOSA, 2008. p. 61.
[52] Veja lista dos julgados pesquisados nos Apêndices B, C e D.
[53] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 1 ed. Vol. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. p. 369.

destacar-se suficientemente do domínio comum". Para o direito marcário, aqueles sinais de uso comum, genéricos, meramente descritivos, são os *res communis omnium*. Portanto, "não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa – inclusive sobre expressões verbais – quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto[...]".[54]

O requisito da novidade da marca é relativo, bastando que não seja utilizada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Por isso, diz-se que a marca deve ser especial, isto é, aplicar-se a certo produto ou classe de produtos ou serviços, conforme observa Gama Cerqueira. A novidade da marca resulta de sua especialização, concluindo-se que a marca não precisa ser nova em si, tão pouco inédita ou original.[55]

Melhor acepção à novidade seria a disponibilidade, conforme Bertone & Cabanellas de las Cuevas. Isso implica que o sinal não esteja registrado ou em uso para determinado produto pode ser apropriado. O mesmo sinal, ainda que registrado para determinado produto, pode ser registrado por outro titular para identificar outra gama de produtos que não guardem afinidade entre si.[56]

Seja pela novidade ou pela disponibilidade, importa que o sinal deva ser diferente dos demais em uso, o que significa que a análise está baseada na anterioridade. Conforme observa Schmidt, o "princípio da anterioridade norteia a solução dos casos de conflito: quando dois sinais distintivos não podem conviver pacificamente, deve sucumbir aquele que for mais recente".[57]

A licitude impõe que a marca não deve conter indicação contrária à verdade de modo a induzir o consumidor a erro acerca da origem, qualidade do produto ou serviço. Dessa forma o artigo 124 da LPI aponta os sinais que não são registráveis como marca, seja pela ausência de distintividade, novidade ou licitude.

Tais requisitos são vislumbrados em distintos julgados. No Mandado de Segurança nº 328 (Processo nº 1990/0000845-0), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) destacou que o registro de marca deve "obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. [...] Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano." De outro lado, "cumpre observar a natureza da

---

[54] BARBOSA, Denis. *Trade dress*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 02 fev. 2008a.
[55] CERQUEIRA, 1 ed. Vol. I, 1946. p. 369-370.
[56] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 348.
[57] SCHMIDT, Lélio Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Propriedade intelectual*: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p.71.

mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam àquele engano, apresentar marcas semelhantes".[58]

Igual entendimento está plasmado na ação de rito ordinário ajuizada por Caterpillar Inc. em face do INPI, e de Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda., que julgou procedente o pedido determinando ao INPI o regular prosseguimento do pedido de registro da marca mista *Cat* e a figura de pirâmide, na classe 25, subclasses 10, 20 e 30, formulado pela autora. Destacou esta ação que:

> Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.[59]

Nesse sentido dispôs a Apelação Cível nº 1996.51.01.008053-7/RJ ao afirmar que "dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos sinais registrados por outras empresas, pertencentes ao mesmo gênero de atividade ou afim"[60].

Para que um sinal seja tido como marca é indispensável que exerça a função de diferenciar um produto de outro, idêntico ou semelhante, nos termos da LPI, ou seja, este sinal deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei.

1.1.3.3 Título e titularidade

Existem várias modalidades de direitos de propriedade intelectual, cada qual recaindo sobre um objeto. A propriedade intelectual protege as produções do intelecto, nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico. Segundo definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), constituem propriedade intelectual as invenções,

---

[58] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Mandado de segurança nº 328*. Impetrante: R Lopez Coml/ Distribuidora e Serviços Ltda. Impetrado: Ministro do Estado do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Relator: Luiz Vicente Cernicchiaro. Brasília, 24/04/1990. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[59] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1997.51.01.009845-5*. Apelante: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Caterpillar Inc. Relator: Guilherme Calmon. Rio de Janeiro, 11/12/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[60] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1996.51.01.008053-7/RJ*. Apelante: Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bebidas Asteca Ltda. Relator: Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 02/05/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio.[61]

Conforme Pimentel, "a doutrina, na ciência jurídica, divide esses direitos em dois grandes ramos, os direitos autorais e a propriedade industrial". Salienta este autor que "os elementos comuns a todos eles é a imaterialidade do seu objeto (incorpóreo, intangível) e a classificação para os efeitos do Código Civil Brasileiro como bens móveis" [62]. Nos termos da LPI, artigo 5º, "consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial".[63]

Nos direitos de propriedade industrial, estão incluído os direitos sobre as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas e a repressão da concorrência desleal. As marcas são sinais distintivos protegidos pelos direitos de propriedade industrial regulados pela LPI.

Os direitos de propriedade intelectual "são instrumentos que permitem uma posição jurídica (titularidade) e uma posição econômica (exclusividade)".[64]

A posição econômica permite a exclusividade, assegurando ao detentor uma situação que lhe assegura uma vantagem na concorrência. A posição econômica é "privilegiada e lícita nos mercados regionais ou nacional, para uma empresa na concorrência com outra, ao permitir a exclusividade de processo industrial, de comercialização de um produto ou serviço, de seu signo distintivo, de obra literária, artística ou científica".[65]

A posição jurídica é aquela que identifica o titular, o proprietário do título, que lhe garante a propriedade. Propriedade, constitucionalmente assegurada pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no artigo 5º, inciso XXII, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País o direito à propriedade e, nos termos do artigo 5, XXIX, aos "autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações

---

[61] OMPI. *Organização Mundial da Propriedade Intelectual.* Disponível em: <www.wipo.int>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[62] PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e universidade:* aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteux, Konrad Adenauer Stiftung, 2005. p. 19. Veja-se: WACHOWICZ, Marcos. Desenvolvimento econômico e tecnologia da informação. In: BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 83-84.; GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual:* marcas, direitos autorais, designs e pirataria. Editora Renovar. Rio de Janeiro, 2007. p. 7.
[63] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[64] PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (org.). *Direito e desenvolvimento*. São Paulo: Singular, 2005. pp. 289-290.
[65] PIMENTEL, Singular, 2005. p. 290.

industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".[66]

A propriedade concede a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do Código Civil (CC), artigos 1228 e 1.198.[67]

O direito de propriedade é exercido pelo titular. O titular, conforme Pimentel, "é a designação do sujeito ativo, pessoa física ou jurídica, que possui um direito reconhecido ou declarado por lei a seu favor; portanto, pode ser originário ou derivado. [...] resulta, pois, que a titularidade na propriedade intelectual é uma qualidade de quem é proprietário".[68]

Titular decorre da titularidade, ou seja, "dar título jurídico a", segundo o dicionário Houaiss.[69] O titular da marca é quem possui um registro, isto é, o certificado, logo o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. Segundo a LPI, a titularidade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do artigo 129.[70]

Para adquirir a propriedade da marca o interessado deverá depositar sua marca, no respectivo órgão competente, que no caso brasileiro, é o INPI. O depósito deverá referir-se a um único sinal distintivo (artigo 155, LPI), acompanhado da documentação (artigo 128, LPI), declaração de atividade do depositante e reivindicações pertinentes.[71]

Semanalmente o INPI publica a Revista de Propriedade Industrial (RPI), dando conhecimento dos novos depósitos efetuados, registros concedidos e outros despachos. As publicações vinculadas na RPI devem ser acompanhadas pelos titulares de registro ou de depósito e por terceiros que possam ter seu direito violado, com base nos dispositivos da LPI.

Efetuado o depósito e publicado na RPI, começa a fluir a contagem do prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposição ao pedido do depósito, nos termos do artigo 158 da LPI. A oposição é um recurso administrativo, apresentado por terceiro interessado,

---

[66] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
[67] BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[68] PIMENTEL, Fundação Boiteux, 2005. p. 23.
[69] HOUAISS, Antônio (Ed.). 2001.
[70] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[71] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. O depósito de uma marca, a partir da Resolução nº 127/2006, pode ser realizado eletronicamente. Excepcionalmente, até 31/03/2008 (Resolução nº 168/2007), os depósitos de marcas no formato papel serão recebidos pelo INPI. INPI. *Resolução nº 127/2006*. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. Os procedimentos desde o depósito até a concessão da marca estão graficamente representados no Apêndice A.

manifestando-se contrário ao pedido de depósito, tendo em vista a violação dos dispositivos da LPI (artigos 124, 125, 126 e 129, § 1º, da LPI) e objetivando a proteção de seu direito.

O INPI, dentro de sua competência, indefere depósitos que impliquem violação da LPI, ainda que os interessados não apresentem oposição. É obrigação dos titulares zelar pela proteção de seus direitos. Apresentada a oposição, o depositante será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias para se manifestar. Decorrido este prazo e após as manifestações das partes interessadas o INPI procederá ao exame, cuja decisão de deferimento ou indeferimento, será publicada na RPI, nos termos dos artigos 158, 159 e 160 da LPI.

Deferido o depósito, a marca, o certificado de registro é expedido, mediante retribuição correspondente (artigo 161, da LPI), a qual garante a propriedade da marca. Não tendo o terceiro se manifestado no prazo de oposição caberá, no prazo de 180 dias, contados da data da expedição do certificado de registro, pleitear administrativamente a nulidade do registro (artigo 169, LPI). Decorrido este prazo poder-se-á pleitear a ação de nulidade, que prescreve em cinco anos contados da data da sua concessão do registro (artigo 173 e 174, da LPI).[72]

Repassados esses conceitos operacionais, passa-se ao histórico da legislação material das marcas, em âmbito nacional e internacional, a evolução do conceito jurídico da marca, suas funções, tipos de marcas e as classificações pertinentes à matéria.

1.1.3.4 Afinidade

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços, hoje adotada pelo Brasil, dispõe de uma gama de produtos e serviços inseridos em cada classe segundo o gênero. A partir dessa classificação é possível a convivência de marcas iguais, desde que para produtos distintos. Dada a novidade relativa da marca, o princípio da especialidade admite marcas iguais para produtos diferentes, desde que a convivência não gere confusão ou associação ao consumidor.

A correta aplicação do princípio da especialidade exige cuidados, pois não se pode afirmar que este possui feições absolutas, pois a divisão de produtos e serviços em classes é mera formalidade administrativa. Por este princípio a proteção conferida às marcas se esgota nos limites da classe registrada.

---

[72] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

A lei admite exceção ao princípio da especialidade, protegendo aquelas marcas que adquiriram alto renome em todas as classes. Porém, não deixa sem amparo aquelas que ainda não gozam dessa proteção especial, mas que são reproduzidas ou imitadas por terceiros para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.

Neste condão é fundamental a análise do artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que proíbe o registro quando há a:

a) identidade do sinal com a marca anterior e identidade dos produtos e serviços;
b) identidade do sinal com a marca anterior e semelhança dos produtos e serviços;
c) identidade do sinal com a marca anterior e afinidade dos produtos e serviços;
d) semelhança entre o sinal e a marca anterior e identidade dos produtos e serviços;
e) semelhança entre o sinal e a marca anterior e semelhança dos produtos e serviços;
f) semelhança entre o sinal e a marca anterior e afinidade dos produtos e serviços.

Embora os produtos ou serviços, estejam inseridos em classes diversas, podem guardar entre si uma relação de afinidade. A doutrina, por vezes utiliza o termo similiaridade[73], entendendo que a especialidade não se limita aos únicos produtos ou serviços designados na classificação, mas também para os produtos que são semelhantes ou afins a eles. Dessa forma, produtos sob duas classes podem ser considerados como semelhantes ou afins e, por conseguinte, abrangidos por um registo.

Assim, a afinidade ou similaridade é a eficácia da marca fora da classe na qual foi originariamente depositada sem que goze da proteção de alto renome. Na doutrina brasileira, poucas são as referências sobre o que vem a ser a afinidade. Considera-se produtos afins "aqueles que, embora de espécies distintas, guardam uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou ainda das novas tecnologias".[74]

Frente a estas colocações é fundamental a existência de critérios objetivos de cotejo de marcas para se concluir pela confusão ou associação, sem, restringir-se à classe, conforme será apontado ao longo do Capítulo 2.

---

[73] GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. Paris :Dalloz, 2000. p. 365.
[74] INPI. *Resolução nº 051/1997*. Disponível em: <http://www6.inpi.gov.br/legislacao/resolucoes_portarias.htm?tr7>. Acesso em: 10 fev. de 2007.

1.1 Histórico da legislação material das marcas: principais aspectos

A marca, sinal vinculado à idéia de distintividade, identidade, autoria e propriedade, sempre esteve presente na trajetória da civilização humana, conforme afirmam Almeida Nogueira e Fischer Junior[75], entretanto, somente no século XIX as primeiras leis foram promulgadas.

Conforme Denis Barbosa "não foi por acaso que isso se deu ao mesmo tempo em que a navegação a vapor expandia o comércio internacional".[76]

O Brasil foi o décimo-quinto[77] país a publicar sua lei de marcas, em 1875, enquanto, no âmbito internacional a primeira manifestação de harmonização ocorreu em 1883 com a CUP, conforme se exporá nos itens seguintes.

1.1.1 Legislação nacional

O estabelecimento de um regime jurídico de proteção da propriedade industrial não é recente na história do Brasil. Antes mesmo da independência, vigorava no Brasil o Alvará de 28 de abril de 1809[78], conseqüência indireta do Alvará de 1º de abril de 1808[79], que determinou o livre comércio e a abertura dos portos brasileiros, até então fechados à navegação de outras nações.

---

[75] Para Nogueira e Fischer, as marcas existiam desde as compilações Justinianas, ou seja, "a faculdade aos fabricantes de assignalar com o próprio nome, assignatura ou qualquer signal dinstinctivo as obras da sua producção." Ressaltam estes autores que "era, porém, a marca da propriedade que a propriedade da marca." ALMEIDA NOGUEIRA; FISCHER JUNIOR, 1909. p. 22. Veja-se: PEREZ, 2004. p. 6-9.

[76] BARBOSA, Denis. 2008. p.14.

[77] Affonso Celso relaciona os países e as datas de publicação das referidas leis: Dinamarca (11/04/1840), Espanha (20/11/1850), Sardenha (12/03/1855), França (23/06/1857), Áustria-Hungria (07/12/1858), Suiça (10/04/1862), Inglaterra (07/08/1862), Italia (30/08/1868), Estados Unidos (08/07/1870), Turquia (em 1871), Estados Unidos (2ª lei em 08/06/1874), Chile (12/11/1874), Alemanha (30/11/1874), Inglaterra (2ª lei em 03/08/1875) e Brasil (22/10/1875). CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome commercial*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888. p. 30.

[78] BRASIL. *Alvará de 28 de abril de 1809*. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[79] BRASIL. *Alvará de 01 de abril de 1808*. Permite o livre estabelecimento de fabricas e manufaturas no estado do Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.

O Alvará de 1809 regulava a concessão de privilégios aos inventores e nada dispunha sobre a proteção das marcas, embora no item II tenha se referido à indicação de fábrica dos produtos manufaturados.[80]

Em 1824 foi promulgada a Constituição do Império[81], que estabeleceu, entre outras garantias, o direito de proteção aos inventores. A proteção das marcas não foi objeto desta Constituição, sendo protegidas constitucionalmente apenas em 1891, mantendo-se até os dias atuais com a promulgação da Constituição de 1988.[82]

O Código Comercial de 1850 (Lei nº 556, de 25 de junho de 1850) igualmente nada regulou acerca das marcas, embora as tenha mencionado nos artigos 88.3 e 100.2. O artigo 88.3 obrigava os trapicheiros e administradores de armazéns de depósito a mencionar as mercadorias nos recibos competentes, por qualidade, quantidades, números e marcas, enquanto o artigo 100.02 impôs aos condutores de gêneros e comissários de transportes a menção nas cautelas ou recibos dos efeitos de sua qualidade genérica, peso ou número e as marcas ou outros sinais externos.[83]

A primeira lei brasileira que tratou da proteção das marcas data de 1875, quarenta e cinco anos após a primeira lei sobre privilégios de invenção. Surgiu a partir de um grande conflito na Bahia, em que Rui Barbosa foi advogado do autor da demanda, Meuron & Cia., contra Moreira & Cia., no caso Rapé Areia Preta e Rapé Areia Parda.

A ação foi ajuizada em 1874 contra Moreira & Cia., fabricante de produto similar sob a marca *Arêa Parda*. O Tribunal de primeira instância declinou-se no sentido de proteger o sinal utilizado pelo autor para diferenciar os produtos, enquanto que o Tribunal de segunda instância (Tribunal da Relação da Bahia) em um breve acórdão datado de 28 de julho de 1874 alegou que não havia como condenar o Réu por falta de embasamento legal que protegesse o

---

[80] BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809.

[81] Nos termos do artigo 179, XXVI- "Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação." BRASIL. Constituição Imperial de 25/03/1824. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[82] Constituição de 1891 (Artigo 72, § 27 – A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica); Constituição de 1934 (Artigo 113, 19 – É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial); Constituição de 1937 (artigo 16, XXI – os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias.); Constituição de 1946 (Artigo 141, § 18 – É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial); Constituição de 1967 (Artigo 150, § 24 – A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial) e a Constituição de 1988 (Artigo 5º, XXIX – "[..] à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País)".

[83] BRASIL. *Lei nº 556, de 25 de junho de 1850*. Código Comercial do Império do Brasil. Coleção das Leis do Império do Brasil . Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

direito das marcas. Afirmou o Relator, Desembargador Luis Antonio Barbosa de Almeida que, "nem o Código Criminal, nem nenhuma outra lei qualificou de delito o fato em que se assentou".[84]

A notoriedade do caso aliada à insegurança causada nos comerciantes levou-os a abrir uma representação ao Poder Legislativo. A representação foi acolhida resultando no projeto posteriormente transformado na primeira lei brasileira de marcas, o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.[85]

Após a edição dessa lei outras onze leis foram promulgadas. No período do império foram editadas três leis sobre a proteção das marcas, enquanto na República foram oito leis, conforme itens a seguir.[86]

a) Período do Império

- Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, que regula o direito que tem o fabricante e os negociantes de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio;
- Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, que estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio;
- Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, que aprova o regulamento para execução da Lei nº 3346, de 14 de outubro de 1887, sobre marcas de fábrica e comércio.

É interessante notar que na redação do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 são mencionados os *Tribunais* ou as *Conservatorias do Commercio* como competentes para registro das marcas (artigo 3). As Conservatorias do Comércio haviam sido criadas em 1855,

---

[84] BARBOSA, Rui. Crime contra a propriedade industrial: ação penal, autores Meuron e Cia. e a Justiça Pública, réus Moreira e Cia.: [artigos de Rui publicados pela imprensa baiana em resposta a uma série publicada por Antônio Eusébio, sob o pseudônimo Justus]. In: *Trabalhos jurídicos*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. v. 2, t. 1, p. 23-121.

[85] BRASIL. *Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875*. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufactura e de seu commercio. Coleção de Leis do Império (1881 a 1889). Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. Veja-se sobre o caso: BARBOSA, Rui. 1984. v. 2, t. 1, p. 23-121.

[86] Todas as leis encontram-se disponíveis na Coleção de Leis do Império. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. Todas as leis encontram-se disponíveis na Coleção de Leis da República (1889 a 1909) e na base de dados da legislação da Câmara. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

foram extintas, porém, pelo Decreto nº 2.662, de 09 de outubro de 1875, ou seja, 14 dias antes da publicação do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.

Somente com os Decretos nº 6.384 e nº 6.385, de 30 de novembro de 1876 organizaram-se e fixaram-se as competências das novas Juntas e Inspetorias Comerciais que substituíram os *Tribunais* ou as *Conservatorias do Commercio*, mais tarde, regulados novamente por meio do Decreto nº 596, de 19 de julho de 1890.[87] Neste último, os distritos das Juntas Comerciais compreendiam:

> § 1º O da Capital Federal, o seu municipio e os Estados do Espirito Santo, Rio de Janeiro e Minas Geraes.
>
> § 2º O de Belém, os Estados do Pará e Amazonas.
>
> § 3º O de S. Luiz, os Estados do Maranhão e Piauhy.
>
> § 4º O da Fortaleza, os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte.
>
> § 5º O do Recife, os Estados de Pernambuco, Parahyba e Alagôas.
>
> § 6º O de S. Salvador, os Estados da Bahia e Sergipe.
>
> § 7º O de S. Paulo, os Estados de S. Paulo, Paraná e Goyaz.
>
> § 8º O de Porto Alegre, os Estados de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Santa Catharina e Matto Grosso.[88]

Até a promulgação do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), os registros das marcas eram de competências das referidas Juntas Comerciais.[89]

b) Período da República

- Decreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904, que modifica o Decreto nº 3346 de 14 de outubro de 1887;

---

[87] Os registros destes períodos podem ser consultados por meio eletrônico ou por consulta local. Os livros contendo os registros das marcas em Recife são disponibilizados *on-line* no Memorial do Comércio em Pernambuco (Livros disponíveis em: http://digilibris.fgf.org.br/jucepe/); os livros da Junta de Porto Alegre estão disponíveis para consulta local no Museu Júlio de Castilhos; os livros contendo registros do Rio de Janeiro estão disponíveis no Arquivo Nacional (RJ) para consulta local. Acerca da criação das Juntas Comerciais: BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. São Paulo: Atlas, 1986. pp. 38 e ss. Sobre as marcas e rótulos encontrados nos livros das Juntas Comerciais: REZENDE, Livia Lazzaro. *Do projeto gráfico e ideológico: A impressão da nacionalidade em rótulos oitocentistas brasileiros*. Dissertação (Mestrado em Artes e Design). Departamento de Artes e Design. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003. p. 239.

[88] BRASIL. *Decreto nº 596, de 19 de julho de 1890*. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[89] Ao longo deste trabalho anexou-se fotos dos livros de registro de marcas da Junta Comercial de Porto Alegre tiradas pela autora. Outros exemplos estão no Anexo E.

- Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905, que aprova o regulamento para execução da Lei nº 1236 de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fábrica e de comércio.
- Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o regulamento anexo a lei;
- Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que aprova o Código da Propriedade Industrial;
- Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, que aprova o Código da Propriedade Industrial;
- Decreto-Lei n 1.005, de 21 de outubro de 1969 – Código da Propriedade Industrial.
- Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências.
- Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.

O direito brasileiro até 1923 tratou em leis distintas da concessão de privilégios aos inventores e da proteção das marcas. Desde então, passaram-se a ser regulados em uma única lei.

Em relação à proteção das marcas do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, poucas modificações introduziu, pois reproduz muito dos dispositivos dos Decretos anteriores. Esse Decreto criou a DGPI como órgão responsável pelo registro das invenções e das marcas, antes realizados nas Juntas Comerciais. Outra modificação foi introduzida pelo Capítulo VI, artigo 28 a 31, que criou a Revista de Propriedade Industrial (RPI).[90]

Em 1970, pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro daquele ano, foi criado o INPI, Autarquia Federal, hoje vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em substituição ao anterior DGPI. O INPI hoje é o órgão competente para o registro das marcas.

No Brasil não existem marcas bicentenárias registradas, entretanto, ainda existem empresas constituídas no século XIX que funcionam até hoje. As mais antigas empresas brasileiras ainda em funcionamento, por exemplo, são os jornais, Diário de Pernambuco, criado em 1825, o Jornal do Comércio, do Rio, criado em 1827, e o Banco do Brasil. Este

---

[90] BRASIL. *Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923*. Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o regulamento anexo a lei. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

último, criado em 12 de outubro de 1808, na época Banco da República do Brasil, em outubro deste ano (2008) completará 200 anos de sua criação.[91]

1.4.2 Tratados internacionais

A negociação de tratados internacionais, assim como a modernização das legislações nacionais, é fundamental para alcançar uma harmonização dos direitos de propriedade intelectual. Existe uma estreita interação das leis nacionais e internacionais, facilmente identificada ao argüir-se pela prioridade de uma marca, ao pleitear-se a proteção de uma marca frente a sua notoriedade ou ao efetuar-se um depósito internacional.

Observa-se que o Brasil é ou foi signatário e ratificou os principais instrumentos jurídicos do Direito Internacional relativos à proteção da propriedade intelectual. Entre eles, elencam-se os pertinentes ao estudo empreendido nessa dissertação, especificamente aqueles que tratam da proteção das marcas, do registro e da classificação.

a) Convenção da União de Paris

No âmbito internacional, a CUP, deu origem à harmonização da proteção da propriedade industrial. A CUP foi assinada em 1883, embora seus trabalhos tenham iniciado cerca de 10 anos antes. Essa Convenção foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional de diferentes regimes jurídicos nacionais, relativos à proteção da propriedade industrial.

A CUP foi elaborada de modo a permitir um razoável grau de flexibilidade às legislações nacionais, respeitando alguns princípios fundamentais, de observância obrigatória pelos signatários. Desde sua primeira edição, sofreu revisões periódicas, sendo a primeira em Roma, sem qualquer repercussão, seguida da revisão de Bruxelas (14/12/1900), Washington (02/06/1911), Haia (06/11/1925), Londres (02/06/1934), Lisboa (31/10/1958) e Estocolmo (14/07/1967). Atualmente conta com 172 países signatários.[92]

---

[91] Veja trajetória da marca Banco do Brasil no site do banco. Disponível em: <www.bb.com.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. Cabe ressalvar que o primeiro registro do Banco do Brasil, ao menos no banco de dados do INPI, data de 1992, nº 816669350, e em 2007 a marca teve reconhecimento de alto renome. Para consultar os registros: INPI, 2008.

[92] OMPI, 2008.

O Brasil ratificou a edição original da CUP pelo Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884 [93], e as revisões de Bruxelas[94], Washington[95], Haia[96] e Estocolmo[97].

O Brasil foi um dos quatorze países signatários originais da edição da CUP de 1883. Entretanto, a internacionalização das marcas já havia sido prevista no Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 (artigo 17), a ponto de o Brasil, no período compreendido entre 1876 a 1881, ter assinado distintos acordos de proteção mútua, antes mesmo de ser signatário da CUP.[98]

Na revisão da CUP em Estocolmo (1967), criou-se a OMPI. A instituição predecessora da OMPI foi o *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la*

---

[93] BRASIL. *Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884*. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[94] BRASIL. *Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903*. Ato Adicional que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento (Revisão de Bruxelas), de 14 de dezembro de 1900. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[95] BRASIL. *Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914*. Revisão (ou Ato) de Washington que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e seu Protocolo de Encerramento de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14 de dezembro de 1900), de 02/06/1911. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[96] BRASIL. *Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929*. Promulga três atos sobre propriedade industrial, revistos na Haia em novembro de 1925. Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900 e em Washington, a 02 de Junho de 1911). Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[97] BRASIL. *Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975*. Revisão de Estocolmo que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900, em Washington, a 02 de Junho de 1911, em Haia, a 06 de 1925, em Londres, a 02 de Junho de 1934 e em Lisboa, a 31 de Outubro de 1958), de 14/07/1967. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. e BRASIL. *Decreto nº 1.263 de 10 de outubro de 1994*. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1 a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[98] Acordos de proteção mútua assinados pelo Brasil no período de 1876 a 1881, sem revogação expressa: BRASIL. *Decreto nº 6.237, de 21 de junho de 1876*. Promulga a declaração, entre o Brazil e a França, para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 6.663, de 14 de agosto de 1877*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Italia para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 6.367, de 08 de novembro de 1876*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Belgica para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 6.985, de 27 de julho de 1878*. Promulga o accôrdo entre o Brazil e os Paizes-Baixos para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 7.271, de 10 de maio de 1879*. Promulga o accôrdo entre o Brazil e os Estados-Unidos da America para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 8.121, de 28 de maio de 1881*. Promulga a declaração entre o Brazil e Portugal para a protecção das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 8.128, de 08 de junho de 1881*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Dinamarca para a protecção das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. BRASIL. *Decreto nº 6458, de 18 de janeiro de 1877*. Promulga a Declaração entre o Brazil e a Allemanha para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. Acordo de proteção mútua assinado pelo Brasil no período em 1887, sem revogação expressa: BRASIL. *Decreto nº 9.798, de 05 de novembro de 1887*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Austria-Hungria para a protecção das marcas de fabrica e do commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Propriété Intellectuelle (BIRPI), criado em 1893, com a reunião de pequenos escritórios, responsáveis pela administração dos tratados internacionais. Note-se que em 1898, o BIRPI administrava quatro tratados internacionais, enquanto a OMPI administra hoje vinte e quatro tratados de proteção da propriedade intelectual, de registro e de classificação relativas à matéria.[99]

A CUP está assentada nos princípios de tratamento nacional e do tratamento unionista, estabelecendo o mínimo de proteção, deixando aos Estados a liberdade de legislar sobre questões de propriedade industrial, principalmente aquelas relativas ao processo judicial e administrativo e à competência.

b) Acordo de Madri relativo para o registro internacional de marcas

Durante as revisões da CUP, outros protocolos foram assinados, sendo um deles o Acordo de Madri, de 14 de abril de 1891[100], que criou um registro internacional de marcas. Esse acordo vigorou no Brasil até 1934, quando o Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934, promulgou a denúncia do Brasil.[101] Atualmente, conta com 57 contratantes, segundo dados da OMPI.[102]

O objetivo do Acordo é assegurar aos nacionais de um país contratante (país de origem) a proteção de sua marca nos demais países, igualmente contratantes, mediante o registro internacional a cargo da Oficina Internacional de Marcas da OMPI.

Em 27 de julho de 1989 foi firmado o Protocolo de Madri, idealizado para superar as deficiências do Acordo de Madri de 1891 e facilitar a adesão ao registro internacional de marcas. Para que entrasse em vigor eram necessárias quatro ratificações, sendo que a Espanha foi o primeiro país a ratificá-lo, em 1991. Atualmente conta com 74 contratantes segundo dados da OMPI, e o Brasil não é signatário deste Protocolo.[103]

---

[99] Para consultar a lista dos tratados administrados pela OMPI: http://www.wipo.int/treaties/es/. OMPI, 2008.
[100] O Acordo de Madri foi revisado em Bruxelas em 14/12/1900, em Washington em 2/06/1911, em Haia em 6/11/1925, em Londres em 2/1/34, em Niza em 15/1/1957, em Estocolmo em 14 /07/1967 e modificado em 28/09/1979. OMPI, 2008.
[101] BRASIL. *Decreto nº 196 de 31 de dezembro de 1934*. Promulga a denúncia do accôrdo relativo ao registro internacional das marcas de fabrica ou de commercio, assignado em Madri, a 14 de abril, de 1891, e revisto, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[102] OMPI, 2008.
[103] OMPI, 2008.

c) Acordo de Nice para a Classificação Internacional de Produtos e Serviços

O Acordo de Nice, que instituiu uma Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL), foi firmado em 1957. A primeira edição da Classificação foi publicada em 1963, a segunda em 1971, a terceira em 1981, a quarta em 1983, a quinta em 1987, a sexta em 1992, a sétima em 1996 e a oitava em 2001. A nona edição foi publicada em junho de 2006.

Os países que fazem parte do Acordo de Nice formam uma União particular dentro da estrutura da CUP. Sendo signatários, são obrigados a aplicar a Classificação Internacional, seja como principal, seja como auxiliar. Entretanto, embora muitos países não sejam signatários, como é o caso da Argentina e do Brasil, alguns adotam a Classificação sem ratificar o Acordo, conforme se exporá no item 1.5.2. O Brasil passou a adotar a NCL a partir de janeiro de 2000, conforme Ato Normativo nº 150/1999.

d) Acordo de Viena para a Classificação Internacional de Elementos Figurativos

A Classificação Internacional de Elementos Figurativos (CFE) foi firmada em Viena, em 12 de junho de 1973, e entrou em vigor em 1985, conta atualmente com vinte e quatro contratantes. Esse Acordo está aberto para novas ratificações dos Estados que fazem parte da CUP. Embora o Brasil tenha firmado o Acordo em 11 de dezembro de 1973, não o ratificou. Entretanto, através do Ato Normativo nº 151/1999 passou a adotar a classificação, a partir de 03 de janeiro de 2000, conforme se exporá no item 1.5.1.[104]

e) Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

Com o crescimento do comércio e com a necessidade de melhor proteger os direitos de propriedade intelectual na medida em que a proteção da Organização das Nações Unidas (ONU) [105] carece de força coercitiva, essa matéria foi inserida nas pautas de discussões da Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).

---

[104] OMPI, 2008.

[105] A OMPI, a partir de 1974, passou a ser um organismo especializado ONU com o mandato específico de ocupar-se das questões de propriedade intelectual. Para saber mais: OMPI, 2008.

Como resultado da Rodada Uruguai, foi firmado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, mais conhecido pela sigla em inglês TRIPS. Esse Acordo forma parte obrigatória do Tratado que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC), de forma que a adesão ao primeiro leva à adesão automática do TRIPS.

O TRIPS é um diploma internacional multilateral sobre propriedade intelectual mais abrangente. O Brasil, ao ratificar esse acordo, acabou revendo sua legislação sobre os direitos de propriedade intelectual, publicando novas leis, como foi o caso da LPI, entre outras.[106]

O TRIPS estabelece níveis mínimos de proteção para os direitos de propriedade intelectual. As marcas são tratadas na Sessão 2, que estabelece em seu artigo 2.1, em relação às Partes II, III e IV, que os Membros cumprirão o disposto nos artigos 1 a 12 e 19 da CUP revista em Estocolmo (1967).[107]

O Brasil, até outubro de 1994, não tinha aderido aos artigos mencionados pelo TRIPS, adotando em relação a esses a revisão da CUP de Haia. Ratificou a declaração de adesão aos artigos 1 a 12 e ao artigo 28, alínea 1, da revisão da CUP de Estocolmo apenas pelo Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.[108]

f) As Convenções Pan-Americanas e o Mercosul

Entre o período de 1890 e 1928, no âmbito Pan-Americano, foram realizadas diversas Conferências Interamericanas, entre elas a *I Conferência Pan-Americana*, em Washington (1890), que recomendou a adesão aos tratados de propriedade intelectual (direito autoral e direito industrial); a *II Conferência Pan-Americana*, no México (1902), que criou a

---

[106] Entre as leis publicadas estão a lei para a proteção do software, a proteção das cultivares, além de uma lei para a proteção de topografia de circuitos integrados. BRASIL. *Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007*. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 fev. 2008.

[107] O Brasil ratificou e promulgou o Anexo 1C, mais conhecido pela sigla inglês *Trade Related Aspects of Intelectual Property Right* (TRIPS), através do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. BRASIL. *Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994*. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. (Acordo de TRIPS). (Ata Final – Anexo 1 C) de 12 de abril de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[108] BRASIL. Decreto nº 75.572 de 08 de abril de 1975. BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994. Esse último ratifica a declaração de adesão aos arts. 1 a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial.

União Americana, reunindo em um mesmo documento os direitos autorais e os direitos industriais; a *III Conferência Pan-Americana*, no Rio de Janeiro (1906)[109], que examinou alguns aspectos de propriedade intelectual, a *IV Conferência Pan-Americana*, em Buenos Aires (1910)[110], que reconheceu que o direito obtido em um Estado, conforme legislação interna produz efeitos em todos os demais sem o preenchimento de maiores formalidades; a *V Conferência Pan-Americana*, em Santiago do Chile (1923), que aprovou um tratado estabelecendo reciprocidade entre os Estados participantes na proteção de alguns direitos de propriedade intelectual específicos; e a *VI Conferência Pan-Americana*, em Havana (1928), que resultou na Convenção Geral Interamericana de Proteção de Marcas de Fábricas e Proteção Comercial.[111]

Em 1991 foi firmado o Tratado de Assunção, constituindo-se de um ambicioso projeto de integração regional na história de cada um dos Países Membros, parcialmente inspirado na União Européia. O MERCOSUL conforma uma união aduaneira com o propósito de formar um mercado comum entre Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e, em breve, Venezuela.[112]

Entre as liberdades e princípios fundamentais mencionados no Tratado de Assunção está a livre circulação de mercadorias e serviços. Porém, para que isso efetivamente ocorra, a harmonização das leis em áreas pertinentes é fundamental, atingindo-se, assim, o fortalecimento desse processo de integração.

Em cada um dos Estados Partes do MERCOSUL existem direitos de propriedade industrial e de acordo com essas normas se aplica o princípio da territorialidade. Desse ponto

---

[109] Internalizada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 9.190/1911.

[110] Internalizada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 11.588, 19 de maio de 1915. BRASIL. Decreto nº 11.588, de 19 de maio de 1915. Convenção sobre Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, de 20/08/1910 (Convenção Internacional Americana de 1910 de Buenos Aires). Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[111] Para ler sobre as Convenções Pan-Americanas: OLIVERA, Adriana Tolfo. *O regime jurídico internacional e brasileiro das marcas*: *estudo da aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros*. 2002. 286f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis, 2002. E LOSSO, Marlus Eduardo Faria. *Noções de direito autoral e sua regulamentação internacional*. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 8, nº 464, 14 out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5806>. Acesso em: 03 fev. 2008.

[112] O Protocolo da Adesão da Venezuela foi firmado em 04 de julho de 2006 e estará vigente 30 dias após o depósito do quinto Instrumento de Ratificação. A Venezuela, segundo este Protocolo, terá de adotar as normas vigentes no MERCOSUL de forma gradual, em um prazo máximo de quatro anos, contados da entrada em vigência do Protocolo. Maiores informações no Portal Oficial do MERCOSUL: http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm.

de vista, tais direitos impõem certos obstáculos a livre circulação de mercadorias e serviços dentro do mercado comum[113].

Em um processo semelhante ao que ocorreu na União Européia, em 1995, firmou-se, no âmbito do MERCOSUL o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem (MERCOSUL/CMC/DEC. N° 8/95).[114]

Segundo esse Protocolo, artigos 5.1 e 5.2, "os Estados Partes reconhecerão como marca para efeitos de seu registro qualquer signo que seja suscetível de distinguir no comércio produtos ou serviços" e "qualquer Estado Parte poderá exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível.".[115]Nos termos desse Protocolo, artigos 9.3 e 9.4, "os Estados Partes denegarão as solicitações de registro de marcas que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declararão nulos os registros de marca solicitados de má-fé, que afetem comprovadamente direitos de terceiros" e "proibirão em particular o registro de um signo que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o solicitante evidentemente não podia desconhecer como pertencente a um titular estabelecido ou domiciliado em qualquer dos Estados Partes e suscetível de causar confusão ou associação".[116]

Este Protocolo foi concebido como ato internacional estando sujeito à aprovação dos respectivos órgãos dos Países. Até o momento, esse Protocolo foi ratificado pelo Uruguai e Paraguai, tendo sido rejeitado no Congresso Nacional brasileiro.

Conforme expõe Denis Barbosa e Ana Beatriz o "Decreto Legislativo 475/97, que aprova o texto do Protocolo de Harmonização do Direito da Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem, ficou desde 1997 no Plenário da Câmara; em 18/05/2000, o Plenário da Câmara dos

---

[113] SOUCASSE MEDRANO, Martínez. *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 2000. p. 208. Para a União Européia: veja as disposições do Tratado de Roma (artigos 30 a 34 e 36) que igualmente prevêem que a proteção da propriedade industrial será uma exceção que permite a restrição a livre circulação de produtos e serviços. Com o objetivo de eliminar esse efeito, a Comunidade Européia atuou em duas frentes. A primeira harmonizando os aspectos do direito de marcas nos Estados Membros (Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988), e a segunda criando a marca comunitária (Regramento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993).

[114] MERCOSUL. *Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem (MERCOSUL/CMC/DEC. N° 8/95).* Disponível em: <http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/PT/Dec_008_095_Prot%20Harm%20Norm%20Intelect%20Proc%20Denom%20Origem_Ata%201_95.PDF>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[115] MERCOSUL. *Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem.*

[116] MERCOSUL. *Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem.*

Deputados aprovou o pedido de retirada da Mensagem 681/96, que dava origem ao projeto de decreto legislativo referente ao Protocolo de Harmonização de Marcas".[117]

1.2 Evolução do conceito de marca no Brasil

O Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, definia em seu artigo 1 que era "reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedência [...]".[118]

Para este Decreto, a marca poderia "consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio".[119]

A CUP não conceituou a marca, deixando a critério das legislações dos países unionistas. Assim que, com a promulgação do Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, que revogou o de 1875, o legislador brasileiro estabeleceu no artigo 2º que "as marcas de industria e de commercio podem consistir em tudo que esta Lei não prohiba (art. 8º), e faça differençar os objectos de outros idênticos ou semelhantes, de proveniencia diversa".[120]

Nesse mesmo sentido, o artigo 9º, do Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887 que determinava que "será admittido a registro como marca de industria e de commercio tudo aquilo que faça differenciar o objecto de outros identicos ou semelhantes de proveniência diversa, ainda mesmo qualquer nome, denominação ou razão social, lettra ou cifra, comtanto que revistam forma distinctiva".[121]

Tendo a marca que diferenciar um produto de outro, de proveniência diversa é fundamental que ela seja distinta. Para Affonso Celso, sem a distintividade "confundir-se-hia

---

[117] BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes Barbosa. *Nota sobre Propriedade Intelectual e Concorrência na América do Sul.* Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/sul.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[118] BRASIL. Decreto nº 2.682 de 23/10/1875.
[119] BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23/10/1875.
[120] BRASIL.Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de comercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[121] BRASIL. *Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887*. Aprova o regulamento para execução da Lei nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e comércio. Coleção de Leis do Império (1881 a 1889). Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

com outras, não revelando, portanto, a diversidade de origem dos gêneros que assignalasse".[122]

Assim, diversamente do Decreto de 1875, os Decretos posteriores, datados de 1887, estabeleceram que a marca poderia se constituir em tudo o que a lei não proíbisse. O Decreto nº 1.236, de 24, de setembro de 1904, manteve-se na mesma linha, ou seja, nos termos do artigo 2: poderia constituir-se em marca tudo o que a lei não proíbisse e fizesse diferenciar os produtos.[123]

Como se pode observar nestes Decretos, o legislador, ao determinar o conceito da marca, se utilizou de um termo bem mais amplo, ou seja, em "tudo o que a lei não proíba", embora seu alcance esteja restrito a diferenciar um objeto de outro.

Para a doutrina da época, as "marcas consistem em signaes graphicos ou figurativos, destinados a individualizar os productos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas á venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou proveniencia, e attestando a actividade e o trabalho de que são resultado." Neste sentido, Carvalho de Mendonça, ao referir-se ao conceito, se utiliza da função distintiva do produto e da função de indicação de origem comercial.[124]

Para Gama Cerqueira, a marca é "todo sinal distintivo apôsto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa".[125]

Com a promulgação do Código de Propriedade Industrial de 1971 (CPI), este passou a dispor em seu artigo 64 que eram "registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais".[126]

O CPI de 1971 elencou o que poderia ser registrado como marca, assinalando, que entre outros, os símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes poderiam ser registrados. Logo, não estando compreendido nas proibições legais, preenchendo os requisitos de distintividade,

---

[122] CELSO, 1888. p. 42.
[123] No mesmo sentido dispôs o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, artigo 79.
[124] CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de direito commercial brasileiro*. 2. ed. Vol. V, Livro III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 215.
[125] CERQUEIRA, 1 ed. Vol. I, 1946. pp. 365-366.
[126] BRASIL. *Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971.* Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

novidade relativa, veracidade e licitude, o sinal poderia ser registrado se não houvesse outro anterior ou colidente com o novo depósito.

Ainda sob os auspícios do CPI, o Brasil ratificou o TRIPS. Este Acordo dispôs em seu artigo 15.1 que marca é "qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. [...] Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis".[127]

Em decorrência dessa ratificação, em 1996 promulgou-se a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 que dispôs em seu artigo 122 que são "suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".[128]

Mesmo com o passar do tempo, o conceito de marca pouco de modificou e a inovação foi no sentido de inserir o requisito *visualmente perceptível*, em decorrência do artigo 15.1 do TRIPS, que deixou a critério dos países a exigência ou não desse requisito.

Porém, enquanto a legislação brasileira admite o registro somente de sinais que sejam, *a priori*, passíveis de visualização[129], a legislação de outros países admite o registro de sinais que sejam passíveis de representação gráfica, permitindo o registro de marcas olfativas e sonoras, como a Espanha e a França, signatários da CUP e membros da União Européia, ou ainda, nas disposições da Decisão nº 486, de 14 de setembro de 2000, da CA, na disposição da Lei do Uruguai, artigo 2º, da Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998.

A Lei Espanhola nº 17/2001 [130] estabelece que o sinal seja "suscetível de representação gráfica", requisito que deriva do Regramento de Marca Comunitária (RMC), artigo 4[131] ou, conforme o artigo L711-1[132] do Código da Propriedade Intelectual Francês, "a marca de fábrica, de comércio ou de serviço é um signo susceptível de representação gráfica[...]".[133]

---

[127] BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[128] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[129] Para Correa esta categoria de sinais pode ser protegida pela concorrência desleal. CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPS*: régimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998. p. 87 e ss.
[130] ESPANHA. *Lei nº 17/2001*. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/signos/iii21lmar.htm>. Acesso em: 10 fev. de 2007.
[131] Regramento (CE) nº 40/94 do conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.
[132] FRANÇA. *Código da Propriedade Intelectual.* Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[133] Em conformidade com o RMC, pode-se citar como exemplo de marca olfativa o pedido nº 000428870 referente à marca *The smell of fresh cut grass*) e como exemplo de marcas comunitária sonora o pedido nº 005170113, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.* e o pedido nº 005868261, *Microsoft Corporation.* OAMI. *Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Disponível em: <www.oami.europa.eu/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Na CA, a marca poderá constituir-se por qualquer signo, entre outros, de sons e odores, desde que seja apto a distinguir produtos e serviços; poderão registrar-se os signos suscetíveis de representação gráfica.[134]

A Lei Uruguaia, por sua vez, condiciona o registro dos sinais não visuais à disponibilidade de meios técnicos adequados, cabendo ao poder executivo a regulamentação (artigo 3, da Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998).[135]

O INPI brasileiro ao instituir as diretrizes provisórias de análise de marcas na Resolução nº 051/1997 dispôs que

> embora toda marca nominativa ou mista tenha um conteúdo sonoro, não há possibilidade de se registrar marca constituída somente em som. Ainda que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa representação visual não se confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta se destina a ser exclusivamente vista e não decodificada. Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Estes, embora já se vislumbre a possibilidade de virem a existir como marcas distintivas de produtos, ainda se confundem com o próprio produto.[136]

Para a doutrina brasileira, a "marca é tudo que tem o condão de assinalar e distinguir os produtos e/ou serviços, e, não obstante a nossa lei vigente restrinja-a aos sinais visualmente perceptíveis, não se pode olvidar a existência em muitos países de marcas sonoras e olfativas".[137] Pode ser entendida como "um sinal gráfico escrito ou simbolizado, que serve para distinguir um produto ou serviço de outro igual ou semelhante".[138]

No Brasil, não se admite para registro sinais que careçam de distintividade e que não sejam visualmente perceptíveis e compreendidos nas proibições, absolutas e relativas, contidas nos vinte e três incisos do artigo 124 da LPI, conforme adiante se exporá. Para que um sinal seja tido como marca é indispensável que exerça a função de diferenciar um produto de outro, idêntico ou semelhante ou afim com o objetivo de evitar a confusão ou associação com as marcas anteriores.

---

[134] Artigo 134, c . CA. *Decisão nº 486, de 14 de setembro de 2000*.
[135] URUGUAI. *Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998*. Disponível em: <http://www.ftaa-alca.org/IntProp/ipnatleg_s.asp#URU>. Acesso em: 10 fev. 2008.
[136] INPI. Resolução nº 051/1997. INPI, 2008.
[137] SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome comercial*: conflitos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. p. 14.
[138] GOYANES, 2007. p. 12.

1.3 As funções das marcas

Para Affonso Celso, “da marca resulta dupla e inestimavel vantagem para o proprietario, e para os consumidores ou publico em geral.” E continua “a este preserva de erros inadvertidamente praticados, e dos embustes urdidos, afim de que seja tido como verdadeiro o que não passa de insidiosa imitação, àquelle protege contra a concurrencia criminosa.” E mais que isso, “si a prosperidade dos Estados depende da plena segurança e maximo desenvolvimento de iniciativa privada, nenhuma instituição merece mais o patrocinio da lei do que a das marcas industriaes.”[139]

As funções das marcas não costumam estar “enunciadas expressamente na legislação, com a única exceção da função distintiva que se encontra invariavelmente incorporada à própria noção legal de marca”, conforme expõe Bugallo.[140]

A essência das marcas reside em sua função distintiva, apesar de exercerem outras funções, ditas secundárias[141], mas não menos importantes, como as de indicação de origem, de qualidade, econômica e publicitária. Nem todas as marcas cumprem tais funções, no entender de Fabbri Moro, “mas nada impede que elas, se não estiverem ainda presentes, venham a ser desenvolvidas”.[142]

Para Bugallo, não se pode falar “em uma única função marcária, mas de uma pluralidade de funções. A função distintiva de produtos ou serviços é inegável na marca, da mesma forma que a função publicitária, sem prejuízo de que possam distinguir-se outras funções que ocorrem com maior ou menor intensidade, segundo o caso concreto”.[143]

Entende-se que a função distintiva é a essência da marca enquanto as demais, não menos importantes, são cumpridas de forma secundária, na proporção do interesse do titular da marca.

---

[139] CELSO, 1888. p. 45.
[140] BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. *La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado.* Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005. p. 116.
[141] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS entendem que são funções subordinadas e não secundárias. BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de marcas*: marcas, designaciones y nombres comerciales. 2. ed. Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 2003. p, 26-27. Sobre a compatibilidade das funções subordinadas ou não veja: BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 121.
[142] MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas*: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 38.
[143] BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 121.

1.4.1 Função distintiva

A capacidade distintiva da marca "consiste, além de condição de existência de uma marca, sobretudo, em sua função primordial. O sentido da proteção jurídica à marca recai sobre sua possibilidade de exercer esta função".[144]

Uma vez que a marca é destinada a constituir um sinal distintivo da "individualidade do produto", conforme Pinto Coelho, importa que esta seja especial e é nessa qualidade tão essencial à marca que se percebe o princípio da especialidade, expresso ou não na legislação.[145]

Para Pontes de Miranda, "a distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias".[146]

O caráter distintivo da marca significa que o sinal como tal é idôneo para distinguir os produtos ou serviços que visa a identificar. Assim, o sinal aparece dotado de significado para o consumidor, de modo que este se recorde da marca, identificando-a com o produto ou serviço e vinculando-o a determinada origem empresarial.[147]

Em uma interessante comparação, Couto Gonçalves resume as funções das marcas ao afirmar que "a função distintiva representa a estrutura do edifício normativo. A função publicitária representa um melhor acabamento do edifício e confere um estatuto jurídico mais reforçado. A função de garantia representa o direito dos interessados (consumidores e concorrentes) à informação não enganosa sobre a qualidade dos materiais usados noedifício".[148]

A função distintiva aparece expressamente na legislação, invariavelmente incorporada à própria noção legal de marca, conforme se pode observar no item 1.1.3.2. Na LPI, pode ser registrado como marca aqueles sinais distintivos, não compreendidos nas proibições legais. Isso impõe que a marca deva ser distintiva em si mesma e em relação a outro sinais, já registrados ou em uso, para distinguir produtos idênticos, semelhantes ou afins.

---

[144] GOYANES, 2007. p. 13.
[145] PINTO COELHO, José Gabriel. *Marcas comerciais e industriais*. Lisboa: 1922. p. 36.
[146] MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. 1 ed. Atualizada por Vilson Rodrigues Alves, 60v. v. 17. Campinas: Bookseller, 2002. p. 38.
[147] LOBATO, Manuel. *Comentário a la lei 17/2001, de marcas*. Madri: Civitas, 2002. p. 151.
[148] COUTO GONÇALVES. Luís M. *Função distintiva da marca.* Coimbra: Livraria Almedina, 1999. p. 218.

1.4.2 Função de indicação de origem

A função de indicação de origem nas antigas leis de marcas era a função por excelência, pois tinha o fim de indicar ao consumidor o local de fabrico, a casa que o comercializava ou o artesão que o produziu. A essência era a de indicar a função de procedência empresarial. Para a doutrina de Carvalho de Mendonça "as marcas, além de constituirem signaes de origem ou proveniencia dos productos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os beneficios do credito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante [...]."[149]

Para Carvalho Mendonça são duas as funções da marca: a de distinguir o produto e a de indicar a origem comercial. Afirma o autor que "marcas consistem em sinais graphicos ou figurativos, destinados a individualizar os productos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas á venda em uma casa de negocio, dando a conhecer sua origem ou proveniencia, e attestando a actividade e o trabalho de que são resultado." [150]

Esclarece Gama Cerqueira que em seu "primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio".[151]

Entretanto, com o tempo, a marca passou a identificar o produto. No entender de Bugallo, ainda que o consumidor não conheça o fabricante, acredita que os produtos sejam fabricados pela mesma empresa. Nem por isso a função de indicação de origem deve ser deixada de lado, senão que esta, atualmente, é percebida de forma distinta.[152] O que se percebe é que a função desviou-se no sentido de identificar os próprios produtos.

A marca, "individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação cuja função econômica é importantíssima".[153] A LPI, ao apontar as marcas de produtos e serviços, por exemplo, dispõe que são usadas para distingui-los de outro idêntico, semelhante ou afim, de *origem diversa*. Assim, não é a indicação de origem dos

---

[149] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 216.
[150] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 215.
[151] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista do Tribunais, 1982. p. 756.
[152] BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 118.
[153] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., 1982. p. 757.

produtos com o objetivo de identificar o local em que foram fabricados, mas da indicação do responsável pela fabricação, titular ou licenciado da marca.[154]

1.4.3 Função econômica

Conforme Almeida Nogueira & Fischer a "marca industrial constitui uma propriedade cujo valor cresce na razão direta da excelência dos produtos a que ela se aplica: o industrial envidará todos os meios para manter, ou aumentar cada vez mais, os créditos adquiridos pela sua indústria."[155]

Portanto, além de identificar os produtos ou de indicar a origem destes, conforme Carvalho Mendonça, as marcas "assumem valiosa funcção econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando factor do trafego e tronando-se elemento de exito e de segurança ás transacções."[156]

Esse autor salienta ainda que "a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas de proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da intelligencia e da probidade do industrial ou do commerciante." [157]

As marcas constituem peça fundamental para se conseguir um adequado funcionamento do mercado competitivo e atingir livre concorrência neste.[158]

É requisito indispensável que as empresas não possam adotar marcas alheias. Conforme já destacado, os benefícios das marcas quanto à redução dos custos de busca do consumidor pressupõe, conforme Landes e Posner "a existência de proteção jurídica, pois o custo de duplicar uma marca alheia é escasso e é incentivo para fazê-lo na ausência de impedimentos legais [...]".[159]

Ao lado da função econômica, a marca desempenha outra, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia da legitimidade e da origem do produto adquirido. Esta função não é essencial, conforme adverte Gama Cerqueira, mas

---

[154] MORO, 2003. p. 40.
[155] ALMEIDA NOGUEIRA & FISCHER JUNIOR, 1909. p. 43.
[156] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 216.
[157] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 216.
[158] FÉRNANDEZ MASIÁ, Enrique; HARGAIN, Daniel. Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual. In: MOTA, Esplugues; HARGAIN, Daniel. *Derecho del comércio internacional*. Buenos Aires: Euros, 2005. p. 171.
[159] LANDES; POSNER. Op. Cit. 2006. p. 221-222.

secundária, “porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular”.[160]

Na medida em que a Constituição Federal (CF/1988) estabelece, no título que trata dos direitos e das garantias fundamentais, em seu artigo 5, XXIX, que a “ lei assegurará [...] à propriedade das marcas, [...] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, há que se considerar que esse direito de propriedade deve, nos termos dos princípios gerais da atividade econômica (artigo 170), observar os princípios da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência e defesa do consumidor.[161]

Não se contesta o caráter misto das leis das marcas, nitidamente inspirados no interesse privado e público. Gama Cerqueira ao dispor sobre as funções duais e sobre a proteção dos consumidores afirma que “não se despreza, pois, mas também não se coloque o interesse do consumidor acima dos interesses do comércio e da indústria, porque a lei é feita para a garantia destes” [162], posicionamento distinto do adotado na Apelação Cível nº 2000.51.01.007461-0, de 3 de agosto de 2004.

Na referida Apelação afirma-se que “é um equívoco pensarmos que a marca protege a empresa, porquanto na verdade ela protege o consumidor. Na verdade, indiretamente ela protege a empresa e, diretamente, o consumidor, tanto que, a Lei n. 8.078/90 (CDC) contemplou tal hipótese no art. 4º, VI [...]”.[163]

Essa função dual tem como objetivo proteger os titulares, enquanto, de forma secundária, e não menos importante, resguardar o consumidor. A LPI protege o titular da marca daqueles que buscam obter vantagens indevidas e evita a aquisição de produtos ou serviços tidos como verdadeiros, embora sejam mera reprodução ou imitação.

Tais funções são facilmente identificadas em distintos dispositivos da LPI, de forma especial, no artigo 124, XIX, da LPI, que estabelece a irregistrabilidade de sinais que constituem em reprodução ou imitação, no todo ou em parte, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Ao dispor sobre tal possibilidade busca-se indiretamente proteger o

---

[160] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., p. 758.
[161]BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para ler sobre a função social da marca: LEDESMA, Julio C. *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Libreria Jurídica, 1953.
[162] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., 1982. p. 759.
[163] BRASIL. Tribunal Regional Federal de 2ª Região. *Apelação Cível nº 2000.51.01.007461*-0. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Apelado: Corello Coml/ Ltda. Relator: Ricardo Regueira. Data do julgamento: 03/08/2004, Rio de Janeiro. Disponível em: www.tj.sp.gov.br. Acesso em: 15 fev. 2008.

consumidor e proteger diretamente o titular da marca, evitando-se os prejuízos que a confusão opera a este último e não o contrário.

1.4.4 Função de qualidade

Para Fabbri Moro, "outra função a ser considerada é a de indicação de qualidade, a qual traduz-se na atribuição, pelo consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que portam uma determinada marca".[164] A função de qualidade que se reconhece a marca está "em sua dimensão de instrumento de comunicação de informação acerca dos produtos a que se aplica".[165]

Para Otamendi a função de garantia é secundária, já que "é a forma de garantir uma qualidade uniforme", porém a qualidade uniforme não constitui nenhuma obrigação legal por parte do titular da marca. [166]

Note-se que a função de qualidade deve-se ao fato de os consumidores saberem e esperarem que o produto tenha uma determinada qualidade, estando ligada à confiança que a marca adquire no mercado, sendo do interesse do titular a manutenção da qualidade do produto ofertado. Pela regra geral, "o consumidor crê que todos os produtos ou serviços dotados com a mesma marca ostentam a mesma qualidade: alta ou baixa".[167]

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos.[168]

A "marca não é, portanto, um sinal de qualidade, senão na medida em que o empresário deseje manter o padrão de qualidade dos produtos por ela assinalados, a fim de que não caiam em descrédito".[169]

---

[164] MORO, 2003. p. 40.
[165] BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 118.
[166] OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. p. 10.
[167] BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 119.
[168] OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*. Disponível em: <http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28>. Acesso em: 20 fev. 2008.
[169] SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 24. BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 118. Na análise semiótica da expressividade marcaria, Perez destaca os efeitos gerados pelo signo (marca). Ao referir-se as interpretações dos efeitos despertados nos usuários aponta os efeitos funcionais, como por exemplo, conforto, performance, segurança, durabilidade. PEREZ, 2004. p. 157.

Esta função é reconhecida pela doutrina, mas o direito marcário não lhe outorga garantia, pois inexiste norma que vincule o titular a esta obrigatoriedade, a não ser aquelas marcas cuja função é tão-somente o de garantir determinada qualidade como é o caso da marca de certificação, nos termos da LPI, artigo 123, inciso II. [170]

A função de qualidade está ligada ao conhecimento dos consumidores, que esperam que o produto tenha uma determinada qualidade, pois já o conhecem. Entretanto, não se confunde a marca com um sinal de qualidade, pois inexiste garantia jurídica, podendo variar no tempo, sem que isso tenha reflexos jurídicos. Os reflexos são eminentemente mercadológicos, e por isso é de interesse do titular manter o padrão de qualidade.

1.4.5 Função publicitária

A marca caracteriza-se "por ser um bem intangível, protegido por leis que visam a assegurar o investimento intelectual e material, de pessoas naturais e empresas, no desenvolvimento de sinais distintivos gráficos que tenham aplicação na indústria ou no comércio e o objetivo de despertar a atenção do consumidor".[171]

A publicidade é o meio pelo qual o público é informado de uma determinada marca. Para Ascensão "a marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função".[172]

Conforme Otamendi a marca "é o único nexo que existe entre o consumidor o produto ou do serviço e seu titular. É através dessa que seu titular obterá os benefícios, ou não, de sua aceitação por parte do público consumidor".[173]

A marca é composta de três elementos: pelo sinal; pela relação estabelecida entre o sinal e os produtos ou serviços que distingue; e, por fim, o elemento psicológico. O elemento psicológico da marca está integrado, conforme Medrano Soucasse, pelas representações da marca na mente dos consumidores. Frente à diversidade dos meios de comunicação, "o poder evocativo da marca, [...] depende da forma e intensidade de uso desses meios [...]".[174]

---

[170] MORO, 2003. p. 42.
[171] GOYANES, 2007. p. 8.
[172] OLIVEIRA ASCENSÃO, 2008.
[173] OTAMENDI, 1999. p. 11-12.
[174] MORO, 2003. p. 44.

Tais representações vinculam a marca à origem empresarial do produto, "as características e o nível de qualidade do produto dotado com a marca e o *goodwill* ou boa fama do produto portador da marca".[175] A boa qualidade do produto deve vir acompanhada de uma publicidade adequada.[176]

Para Denis Barbosa, a marca tem um papel mais essencial, pois "desempenha papel econômico e semiológico, simultaneamente". Ela, então, distingue "certos valores na concorrência, diferencia produtos e serviços, assegura (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do sinal, permite que o investimento na criação da "imagem-da-marca" retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo".[177]

A publicidade atua não mais apenas informando o público sobre um novo produto ou para lembrá-lo de uma determinada marca; atua no sentido de criar e fortalecer a imagem da marca. Essa imagem, segundo Fabbri Moro, cria "uma sensação de proximidade por conhecimento da marca". Enfim, a publicidade cria ícones. Conforme Monteagudo, "a configuração do fenômeno publicitário não pretende apenas informar ao público sobre as qualidades objetivas do produto, mas ademais, persuadir este para que compre os produtos anunciados".[178]

Como observa Bugallo, "a marca para ser tal, há de possuir caráter distintivo a efeitos de cumprir suas funções básicas no mercado, tanto a distinção dos produtos e serviços como a função publicitária".[179]

A marca requer acompanhamento e renovação constantes por parte do proprietário, seja afastando-a dos concorrentes e/ou fortalecendo sua imagem no mercado através da publicidade e manutenção da qualidade do produto assinalado pela marca.

---

[175] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 28. O patrimônio de uma empresa é constituído pela universalidade de direitos e obrigações. Na universalidade de direitos estão incluídos os bens corpóreos (imóveis, veículos, etc.) e os bens incorpóreos (marcas, patentes, direitos autorais, etc.). Os bens incorpóreos são ditos ativos intangíveis e estes podem ser nomeados como as marcas e as patentes. Entretanto, existem ativos intangíveis que não recebem um nome, tampouco uma proteção jurídica específica, como é o caso do capital intelectual, isto é, os ativos humanos, os fatores como qualidade, confiabilidade, tecnologia, lealdade dos clientes, etc. Assim, como não há meios de identificar estes itens individualmente optou-se por chamá-los de *goodwill*. KUCERA, Marcos Vinícius. *Goodwill.* Disponível em: http://www.estacio.br/graduacao/administracao/artigos/GOODWILL.pdf. Acesso em: 15 fev. 2008. O *goodwiil* da marca é a reputação dos produtos e serviços por ela identificados. Conforme observa Bugallo, "se trata de um bem intangível, que existe na mente do publico comprador." BUGALLO, 2005. p. 119.

[176] OTAMENDI, 1999. p.12.

[177] BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008b.

[178] MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Madri: Civitas, 1995. p. 50.

[179] BUGALLO MONTAÑO, 2005. p. 121.

Estas considerações sobre a função publicitária, apenas reforçam sua importância, principalmente no mercado altamente competitivo. A publicidade das marcas não apenas informa o consumidor dos novos produtos, mas o incita ao consumo.

1.2 Tipos de marcas

As marcas foram classificadas segundo seu uso em marcas de produto ou serviço, certificação ou coletivas, nos termos do artigo 123, da LPI. Segundo sua origem as marcas são classificadas em nacionais, estrangeiras, comunitárias e internacionais. E, por fim, conforme sua apresentação é dividida em nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais, nos termos da Resolução nº 128/06.

Para melhor análise as marcas foram aqui classificadas segundo seu uso, origem e apresentação.

1.2.1 Quanto ao uso

Segundo a LPI, os sinais distintivos são usados para "distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa" (artigo 123, I, LPI), ou para "atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada" (artigo 123, II) ou para "identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade" (artigo 123, III, LPI).[180]

Portanto, ao solicitar o registro no INPI as marcas são categorizadas, segundo seu uso, em marcas de produto ou serviço, coletivas e de certificação.

[180] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

1.2.1.1 As marcas de produto ou serviço

As marcas de serviço surgem na legislação brasileira, de forma expressa, no Decreto-Lei nº 254 de 28 de fevereiro de 1967, artigo 74, que dispôs: "considera-se marca de serviço aquela destinada a distinguir serviços ou atividade".[181]

Isso porque, embora o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, no artigo 90, 4º, tenha disposto que poderiam registrar marca "as empresas ou organizações profissionais para distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades", essa previsão restringia o registro ao resultado da atividade, ou seja, o produto, mas não a atividade em si.[182]

A CUP dispôs sobre a proteção das marcas de serviço em seu artigo 6 sexies, dispondo que "os países da União se comprometem a proteger as marcas de serviço", porém não obrigou os países a prever o registro para tais marcas.[183] E em 1994, com a ratificação do TRIPS, artigo 15.1, conforme aponta Correa, passa-se a assegurar uma proteção "Paris-plus".[184]

Nos termos do artigo 123, I, da LPI, as marcas de produto ou serviço são aquelas utilizadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, utilizados por terceiro, assegurando, portanto, a distinção da procedência.[185]

1.2.1.2 As marcas coletivas

Nos termos da LPI, artigo 123, III, a marca coletiva identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Para Uzcatégui, a "marca coletiva é um sinal distintivo que indica que um produto ou serviço provém de... ou é prestado por uma

---

[181] BRASIL. *Decreto-Lei nº 254 de 28 de fevereiro de 1967*. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[182] BRASIL. *Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945*. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[183] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.
[184] CORREA, 1998. p. 86.
[185] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. Na opinião de Goyannes, a parte final do inciso I do artigo 123, "peca, [..], ao inserir a expressão 'de origem diversa' na definição de marca de produto ou serviço." Justifica este autor que "diferentes marcas podem distinguir produtos ou serviços que tenham a mesma origem." GOYANES, 2007. p. 15, nota de rodapé 18.

pessoa membro da Associação titular da marca, o que o distingue de outros produtos ou serviços da mesma classe".[186]

O elemento característico do registro da marca coletiva é o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca (artigo 147, da LPI), o qual será integralmente depositado no INPI, inclusive em suas eventuais alterações.

A marca coletiva está prevista na CUP, artigo 7º bis, e nos termos desse artigo, os países que fazem parte da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial, não se achem estabelecidas no país onde a proteção é requerida ou que não tenham sido constituídas nos termos da legislação desse país.[187]

O registro pode ser requerido por pessoa designada pelos membros da entidade, a qual poderá exercer atividade distinta de seus membros (artigo 128, § 2º, da LPI). Entretanto, somente a pessoa jurídica, de caráter privado ou público, está legitimada a requerer o registro da marca.

1.2.1.3 As marcas de certificação

As marcas de certificação são usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço a determinadas normas ou especificações técnicas, principalmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Assim, a marca de certificação é um meio de informar o público de que o objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos, nos termos do artigo 123, II, da LPI.

Para Uzcatégui a "marca de certificação é uma modalidade específica de marca coletiva, na qual cabe ao titular, não só a concessão das autorizações para uso do signo por terceiros, mas também fixar e colocar em prática as medidas de controle de qualidade nos produtos e serviços portadores desse signo distintivo".[188] A marca de certificação é

> destinada a atestar, assegurar e informar sobre a presença ou ausência de determinados atributos comuns nos produtos ou serviços que a portam, diferenciando-os em relação a aqueles que não a apresentam, de acordo às normas ou especificações técnicas voluntárias e determinadas ao efeito, pelo

---

[186] UZCATÉGUI, Astrid. *As marcas de certificação e suas particularidades*. Disponível em: <http://web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2008.
[187] BRASIL. Decreto nº 1.263 de 10 de outubro de 1994.
[188] UZCATÉGUI, 2008.

> titular da marca, de conformidade com as exigências da lei, no interesse geral dos diferentes agentes econômicos e consumidores que se vinculam em relação com este tipo de signo distintivo no mercado. [189]

Quem certifica é uma autoridade certificadora, instituição independente da relação comercial que está sendo certificada. A certificação atesta que determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados, como exemplo, a ABNT.[190]

Quanto à legitimidade para requerer a marca de certificação, destaca Uzcatégui, que "qualquer tipo de pessoa tem legitimidade: física ou jurídica, de caráter privado ou público, com limitação para aqueles que fabriquem ou comercializem produtos ou serviços idênticos ou similares para os quais se haja solicitado o registro da marca".[191] Assim o registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (artigo 128, § 3º, da LPI).

Diferentemente da marca coletiva, a de certificação pode ser requerida por qualquer pessoa, física ou jurídica, preenchidos os requisitos legais. Enquanto aquela permite o registro somente para pessoas jurídicas, esta dispõe que qualquer pessoa pode requerer, desde que, sem interesse comercial ou industrial.

1.2.2 Quanto à origem

A marca nacional é aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no País e protegida nos termos do artigo 129, da LPI, isto é, dentro do território brasileiro, sem prejuízo das demais disposições dos Tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. A marca estrangeira é aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada no País; ou aquela que, depositada regularmente em País vinculado a tratado do qual o Brasil seja parte, depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo tratado, e cujo depósito no País contenha reivindicação de prioridade.

O estrangeiro que deseja a proteção da lei brasileira para sua marca pode, ao invés de depositar certidão do registro feito em seu respectivo país, requerer diretamente, no Brasil, o registro da marca. Os titulares residentes nos países membros da CUP gozam, no Brasil, das mesmas vantagens e garantias que a lei brasileira faculta aos nacionais. Entretanto, caso não

---

[189] UZCATÉGUI, 2008.

[190] A ABNT, por exemplo, informa no seu endereço eletrônico que "As atividades de certificação podem envolver: análise de documentação, auditorias/inspeções na organização, coleta e ensaios de produtos, no mercado e/ou na fábrica, com o objetivo de avaliar a conformidade e sua manutenção."

[191] UZCÁTEGUI ÂNGULO, Astrid Coromoto. *As Marcas de certificação*. Tese (Doutorado em direito). Curso de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006. p. 76.

façam parte desses países, somente terão os direitos consagrados em outros tratados ou convenções internacionais especiais, observando-se o princípio da reciprocidade.

Marca comunitária é um dos efeitos do processo de europeização e aproximação do direito das marcas e teve como marco o Regramento nº 40/94 de 20 de dezembro de 1993, que implantou a marca comunitária, cujos efeitos se estendem a todo o território da União Européia.[192]

A marca internacional foi criada a partir da assinatura do Acordo de Madri de 1891. O objetivo desse acordo foi o de assegurar aos nacionais de um país contratante (país de origem) a proteção de sua marca nos demais países contratantes mediante o registro internacional a cargo da Oficina Internacional de Marcas da OMPI.

1.2.3 Quanto à forma de apresentação e uso de cores

A forma de apresentação das marcas pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Em todas as formas de apresentação deve-se considerar o disposto pela LPI, em seu artigo 122 que são "suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".[193]

Na apresentação da marca, pode ainda o titular reivindicar as cores. Nesse sentido, a doutrina de Bento Faria, referindo-se aos Decretos de 1887 afirmava que a combinação de cores "pode constituir um elemento da marca, e nesse caso a sua contrafação seria punível." As cores de forma isolada em nenhuma das leis anteriores foi suscetível de registro, "ao inverso, porém, das côres, cujo numero é restricto, as suas combinaçôes sâo numerosas, e, portante susceptiveis de constituirem marcas."[194]

Na figura 1, registro nº 346 de 31/08/1905, observa-se que a marca poderia ser usada "com tinta preta, como está, ou de qualquer outra cor ou de mais de uma côr e com differentes dimensões, assim como em papel branco, como assim se vê, ou de outra qualquer côr ou de diversas cores, (...)."[195]

---

[192] Regramento (CE) nº 40/94 do conselho de 20 de dezembro de 1993 sobre a marca comunitária.
[193] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[194] BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial.* Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos, 1906. p. 161.
[195] PERNAMBUCO. *Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco*. Disponível em: <http://digilibris.fgf.org.br/jucepe/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

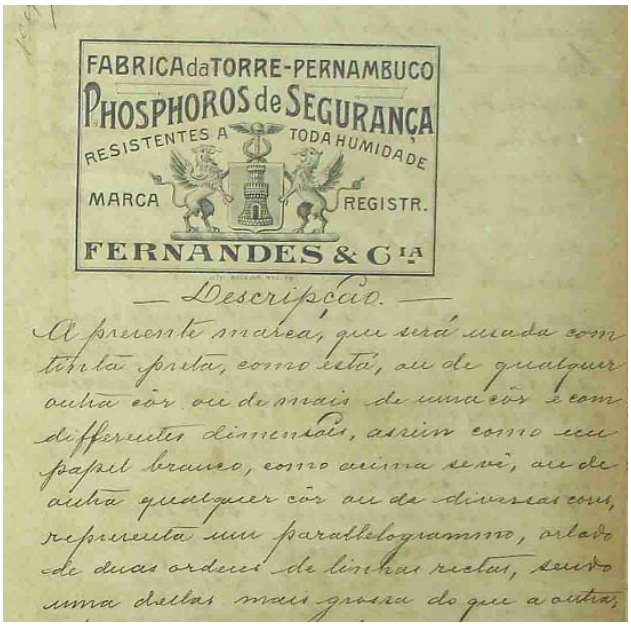


Figura 1 – Marca Fábrica da Torre-Pernambuco
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

A marca representada foi registrada nos termos do Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887. Para tanto, é importante destacar que para se requerer o registro da marca era necessário entregar os exemplares (três) que contivessem a representação da marca por meio de desenho, gravura, impressão ou processo análogo, inclusive a tinta ou tintas que deveriam ser usadas.

Tal manifestação é a primeira referência no corpo da lei que estabelece a possibilidade de reivindicação de cores, presente até os dias de hoje, ressalvada a proibição do artigo 124, VIII, da LPI, que considera irregistrável as cores e suas denominações de forma isolada, admitindo quando dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

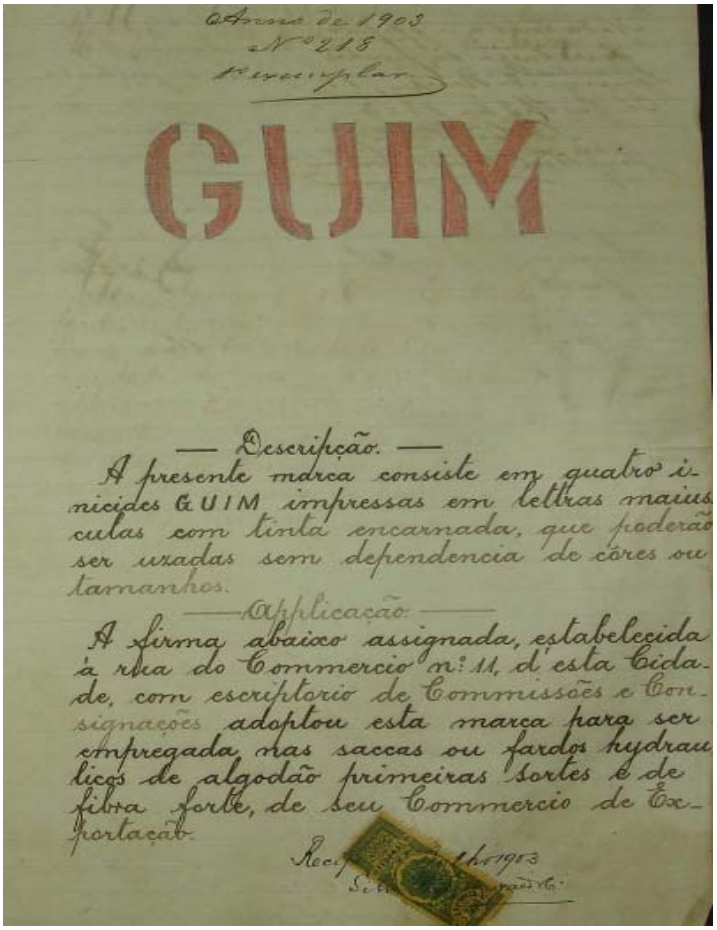
1.2.3.1 Marca nominativa

A marca nominativa constitui-se por uma ou mais palavras no sentido amplo, compreendendo os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que os elementos não se apresentem sob forma fantasiosa.[196]

[196] Nas primeiras leis brasileiras, não existe qualquer menção a utilização de elementos em língua estrangeira, diversamente do Decreto nº 16.264 de 19 de dezembro de 1923 e do Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945, que vedavam, expressamente, a utilização de elementos estrangeiros para os registros de marcas destinadas a produtos nacionais, nos termos do artigo 88 e artigo 91, respectivamente. A LPI igualmente silencia sobre o uso de elementos estrangeiros na composição da marca.

Nos registros de 1875 a 1913[197] encontram-se exemplos de registros nominativos, como a figura 2, abaixo. A marca nº 218 apresenta quatro (4) iniciais – GUIM. Conforme leitura do registro, embora tenha sido apresentada na cor vermelha, a marca poderia ser utilizada independente de cores. Esse registro segue o disposto no Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e de seu regulamento estabelecido pelo Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

Nos livros de registros da antiga Junta de Recife outros exemplos podem ser citados, como a marca SIG (nº 219), Despensa Popular (nº220).[198]


Anno de 1903
Nº 218
Principal.

GUIM

— Descripção. —

A presente marca consiste em quatro iniciaes GUIM impressas em lettras maiusculas com tinta encarnada, que poderão ser usadas sem dependencia de côres ou tamanhos.

— Applicação —

A firma abaixo assignada, estabelecida à rua do Commercio nº 11, d'esta Cidade, com escriptorio de Commissões e Consignações adoptou esta marca para ser empregada nas saccas ou fardos hydraulicos de algodão primeiras sortes e de fibra forte, de seu Commercio de Exportação.

Rec[illegible] 1913

Figura 2 - GUIM
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

O direito do titular, ao adotar, por exemplo, uma palavra para distinguir os seus produtos ou serviços, recai sobre a própria palavra, ideal ou abstratamente considerada. Conseqüentemente, a utilização da mesma palavra por terceiro não autorizado, embora em exemplares materialmente diferentes, acarreta violação do direito do primeiro.

---

[197] PERNAMBUCO, 2008.
[198] PERNAMBUCO, 2008.

Esclarece Gama Cerqueira que o objeto de proteção não é o exemplar concretamente, mas a "marca ideal de que o respectivo exemplar constitui apenas o modelo ou a representação sensível; ou por outras palavras, é o objeto considerado em sua idéia geral. Esse é o objeto imaterial do direito".[199]

São exemplos de marca nominativa registradas no INPI:

PETROBRAS[200]

MAIZENA[201]

NATURA[202]

O uso da marca nominativa, seja qual for o meio empregado, dará ensejo ao titular provar por qualquer meio de estilização ou caracterização da marca, não comportando modificação nas inscrições que a compõem originariamente, como por exemplo, *Phebo* por *Febo*, conforme adverte Tinoco Soares.[203]

1.2.3.2 Marca figurativa

A marca figurativa é composta de desenho, imagem, figura, símbolo ou forma fantasiosa de letra e número. Como advertiu Bento Faria, a diferença da marca figurativa frente à nominativa é que a primeira "tem sobre as outras o merito de ser comprehendida não só pelos illetrados como pelos estrangeiros, que desconhecem a lingua nacional."[204]

Nos termos do artigo 9º, do Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887 "será admittido a registro como marca de industria e de commercio tudo aquilo que faça differenciar o objecto de outros identicos ou semelhantes de proveniência diversa, ainda mesmo qualquer nome, denominação ou razão social, lettra ou cifra, comtanto que revistam forma distinctiva."[205]

---

[199] CERQUEIRA, 1 ed. Vol II., 1946. p. 352.
[200] Registro INPI nº 003676935 e 006005101, por exemplo. Em 06/02/2007 a marca foi toda como de alto renome. INPI, 2008.
[201] Registros INPI nº 824720873, 002504650, 002489376, 007249675, por exemplo. INPI, 2008.
[202] Registros INPI nº 815082649 e 815211759, por exemplo. INPI, 2008.
[203] SOARES, José Carlos Tinoco. *Caducidade do registro da marca*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. p. 39.
[204] BENTO DE FARIA, 1906. p. 156.
[205] BRASIL. Decreto nº 9.828 de 31 de dezembro de 1887.

O registro na Figura 3 data de 1891 e foi registrado sob o nº 271, na Junta Comercial de Recife. A figura utilizada é fachada da *Loja das Estrellas*, conforme dados no livro de registro. [206]

Figura 3 – Marca figurativa
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

A proteção da marca figurativa recai sobre a figura em si, bidimensional, e não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar a palavra ou o termo que a figura representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.

[206] PERNAMBUCO, 2008.

São exemplos de registro figurativo as Figuras 4[207] e 5[208], ambas registradas no INPI:

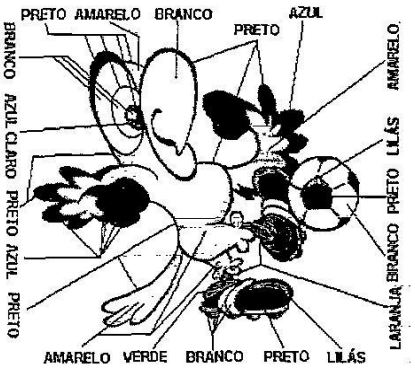


Figura 4 - Registro INPI nº 822749386
Fonte: INPI

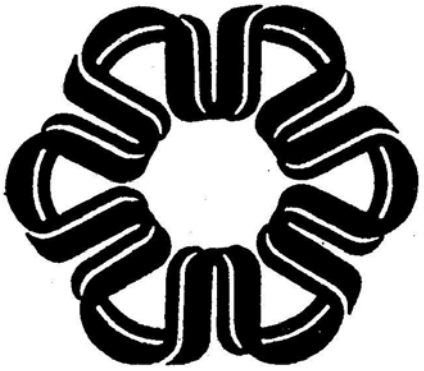


Figura 5 - Registro INPI nº 815709188
Fonte: INPI

O uso da marca figurativa, dada a particularidade de sua apresentação, não comporta modificações, devendo ser utilizada nos termos do Certificado de registro da marca, conforme dispõe o artigo 143, II, da LPI. Este artigo trata da caducidade da marca dispondo que ocorre quando "[...] a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

1.2.3.3 Marca mista

A marca mista é a combinação de elementos nominativos e figurativos, ou aquela em que a grafia do elemento nominativo seja apresentada de forma estilizada. Nesse caso, a proteção recai sobre os elementos nominativos e figurativos em seu conjunto, recordando que os elemento nominativos que recebem uma estilização são tidos como mistos e, deverão estar representados tais como são utilizados.

---

[207] Titular do Titular: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, Classificação de Viena (CF(4): 3.7.21 ; 9.9.1 e 21.3.1. INPI, 2008.
[208] Titular do Titular: Natura Cosméticos S/A, Classificação de Viena (CF(4): 5.3.11 e 26.1. INPI, 2008.

Figura 6 – Papel Veneza
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

A Figura 6 é exemplo de um registro, datado de 1891, apresentado na forma mista.

Essa marca foi registrada nos termos do Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e de seu regulamento estabelecido pelo Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

Nos livros de registros da antiga Junta de Recife outros exemplos podem ser citados, como o registro nº 273 datado de 1891, conforme Figura 7.[209]

Figura 7 - A menina das flores
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

O registro nº 202 de 15/04/1887, abaixo representado na Figura 8, utilizava os dizeres *Trade Mark*. O Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, silenciava no sentido de utilização do termo *Trade Mark* ou *Marca Registrada*[210], razão pela qual encontram-se nos respectivos livros consultados muitos registros que utilizam ambos, ou, ainda, sem qualquer menção.[211]

Nas primeiras leis brasileiras não existe qualquer menção à utilização de elementos em língua estrangeira, diversamente do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 e do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, que vedavam, expressamente, a utilização de

[209] PERNAMBUCO, 2008.
[210] Nos termos da LPI, artigo 195, XIII, comete crime de concorrência desleal quem "vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser." Este inciso, nada menciona acerca da comercialização de um produto utilizando os dizeres de marca registrada. Entendemos que embora a lei silencie nesse sentido, se conjugarmos este inciso com o inciso III deste mesmo artigo pode-se ter a configuração de concorrência desleal quando da comercialização de um produto com o indicativo de marca registrada sem o ser.
[211] PERNAMBUCO, 2008.

elementos estrangeiros para os registros de marcas destinadas a produtos nacionais, nos termos do artigo 88 e artigo 91, respectivamente.

Figura 8 – Marca Amor
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

Na vigência da atual lei, não se mais proíbe o uso de elementos em língua estrangeira. Nos termos do *e*-marcas, exige-se apenas que nestes casos, o depositante informe a tradução do termo utilizado.

Como exemplos de marca mista, depositadas e/ou registradas no INPI, têm-se as Figuras 9 e 10[212], abaixo ilustradas.

Figura 9 - Petrobras
Fonte: INPI - Registro nº 827031351

Figura 10 – Gasolina Podium Petrobras
Fonte: INPI - Pedido nº 900078804

[212] Titular do depósito: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, Classificação de Viena (CF(4): 15.1.23 e 7.1.15. INPI, 2008.

O mesmo que ocorre com a marca figurativa se passa com a mista, isto é, não comporta modificações que impliquem alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro, nos termos do artigo 143, II, da LPI. No exemplo das Figuras 9 e 10, o titular reivindicou as cores, o que significa que as marcas deverão ser utilizadas, igualmente, sem alterações destas.

1.2.3.4 Marca tridimensional

Em 1888, afirmou Affonso Celso: "(1) Pode a marca deixar de ser exteriormente apparente, (2) adherir ou não ao objecto que assignala, ser ou não inherente á sua forma".[213]

Certo é que a marca deve ser utilizada de maneira efetiva, mas a utilização far-se-á segundo a conveniência do titular, podendo ser impressa diretamente no produto, no invólucro, na etiqueta, isto é, aderente ou não. A marca pode ser exteriormente aparente ou não, como no caso das marcas gravadas nas rolhas dos vinhos ou espumantes; aderir ou não ao objeto que assinala, ser ou não inerente a sua forma. Assim, a marca pode ser aposta ao produto ou mediante qualquer tipo de processo ou outro meio de exteriorização, contanto que cumpra com a sua finalidade, ou seja, distinguir um produto de outro.

Consultando os livros de registros das marcas das Juntas de Recife e de Porto Alegre[214], compreendidos entre 1875 a 1923, encontram-se registros que claramente são de marcas tridimensionais ou de forma. Portanto, pode-se afirmar que essa novidade não foi introduzida pela LPI; embora não se utilizasse na época tal nomenclatura, existem registros datados daquele período que apresentam tal configuração, como no exemplo da Figura 11.

---

[213] CELSO, 1888. p. 42.

[214] Os livros contendo os registros das marcas em Recife disponibilizados *on-line* no Memorial do Comércio em Pernambuco (Livros disponíveis em: http://digilibris.fgf.org.br/jucepe/), os livros da Junta de Porto Alegre estão disponíveis para consulta local no Museu Júlio de Castilhos, os livros contendo registros do Rio de Janeiro estão disponíveis no Arquivo Nacional (RJ) para consulta local.

F. Leal
A VIBORINA
É O MAIS PODEROSO REMEDIO CONTRA AS MORDEDURAS DE TODA A ESPÉCIE DE ANIMAES VENENOSOS
VIBORINA
A VIBORINA
INVENTO DE F. LEAL
ANTIDOTO CONTRA O VENENO DE COBRA E DE TODOS OS VENENOS DE INSECTOS
SOUZA, FRANCO & Cª
DEPOSITO GERAL-CASA NEGRA
VIBORINA
GRANDE PRESERVATIVO CONTRA AS MORDEDURAS DE TODAS AS COBRAS
VIBORINA
A VIBORINA
CURA INFALLIVEL DE TODAS AS PICADAS DE COBRAS, ARANHAS, LAGRAIAS E Mais insectos venenosos
VIBORINA
VIBORINA
ANTIDOTO
INVENTO DE F. LEAL
PORTO ALEGRE

Figura 11 – Marca Viborina
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

A marca Viborina (Figura 11) foi apresentada para registro, no órgão competente, com uma breve descrição das características essenciais que configuravam a marca, isto é, os desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em perspectiva.[215]

Nos livros consultados da Junta de Porto Alegre encontram-se registros de marcas com relevo, por exemplo, e conforme esclarece Bento Faria "*os sellos, sinetes, carimbos e*

[215] PORTO ALEGRE. Livros de registro de marcas da Junta do Rio Grande do Sul. In: *Museu Júlio de Castilhos.* Consulta local. Nos livros outros exemplos de marca tridimensional também foram encontrados.

relevos – não são propriamente signaes; representam antes os processos de impressão da marca sobre os productos, os diversos modos de apposição".[216]

Para Carvalho Mendonça, entre os meios materiais que poderiam servir de marca estão os envoltórios ou recipientes e as formas dos produtos, desde que, revistam "typo especial ou caracteristico differente dos geralmente usados", conforme Figura acima.[217]

Gabriel Domingues, referindo as leis anteriores e as discussões sobre a admissão das marcas tridimensionais antes da edição da LPI, afirma que esta é aquela forma "não funcional e não habitual dada diretamente ao produto ou seu recipiente [...] tormentosa é a doutrina a respeito da matéria".[218]

A marca tridimensional, nos termos da LPI, é aquela constituída pela forma plástica de produto ou embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si e esteja dissociada de efeito técnico.

A marca tridimensional pode ser utilizada para produtos, mas nada impede que seja utilizada para serviços, como é o caso dos registros de estações de serviço dos postos de combustíveis. Neste caso, podem-se citar como exemplos os pedidos da Petrobrás, nº 822421178 (Petrobras Distribuidora S/A), nº 824730496 (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás) e nº 822421186 (Petrobras Distribuidora S A).[219]

A figura 12[220] e a figura 13[221] ilustram exemplos de marcas tridimensionais registradas e/ou depositadas no INPI, nos termos da LPI:

Figura 12 - Marca tridimensional da Natura
Fonte: INPI

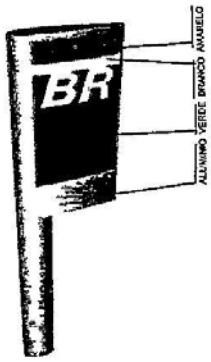


Figura 13 - Marca tridimensional da Petrobras
Fonte: INPI

---

[216] BENTO DE FARIA, 1906. p. 139.
[217] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 251.
[218] GABRIEL DOMINGUES, Douglas. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 202.
[219] INPI, 2008.
[220] Registro nº 820931020, Titular do registro: Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. INPI, 2008.
[221] Depósito nº 822421186, Titular do depósito: Petrobras Distribuidora S/A. INPI, 2008.

As marcas tridimensionais ainda podem ser utilizadas para proteção de *layouts*, como a apresentação externa do estabelecimento, da embalagem, do produto e/ou do invólucro primordialmente dissociado de seu efeito técnico, estético ou genérico, com suficiente capacidade distintiva.

No mesmo sentido que as marcas figurativas e mistas, as tridimensionais devem ser utilizadas nos termos constantes do Certificado de registro, sob pena de caducidade.

1.3 O registro das marcas e seus requisitos

O registro de marcas deve considerar os requisitos subjetivos e os objetivos. Nos subjetivos encontram-se as disposições da lei que determinam quem está legitimado a requerer um depósito de marca, enquanto nos requisitos objetivos encontram-se as proibições absolutas e relativas elencadas no artigo 124 da LPI, conforme se exporá nos itens que seguem.

1.3.1 Requisitos subjetivos

O Decreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904, não estabeleceu que o titular exercesse o comércio, apenas exigia que, para o registro, o interessado declarasse a sua profissão (artigo 5.°, nº 2.°), e passasse a utilizá-la dentro do prazo de três anos.

Bento de Faria defendia que a profissão de comerciantes não era condição indispensável para o uso da marca[222]. Entretanto, para Almeida Nogueira & Ficher "não pode, em regra, ser dono de marcas industriais, nem de nome commercial quem não exerça o commercio ou industria." A postura destes estava fundada no dispositivo da lei que previa a indicação do gênero da indústria a que a marca se destinava.[223] Assim, o entendimento dos autores da época, referindo-se às anteriores leis, não era unânime.

Em 1934, afirmou Carvalho de Mendonça que "para obter a garantia legal, não é mister que o titular da marca exerça a indústria ou o comércio ao tempo do registro".[224]

---

[222] BENTO DE FARIA, 1906. p. 114.
[223] ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, 1909. p. 105.
[224] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 322.

Interessante que com a promulgação do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, enumerou-se as pessoas que poderiam requerer registros de marcas. O artigo 90 deste Decreto assim dispôs:

> Art. 90. Podem registrar marcas:
>
> 1º) os industriais ou comerciantes, para distinguir as mercadorias ou produtos do seu fabrico ou negócio;
>
> 2º) os agricultores ou criadores para assinalar os produtos de agricultura, de pecuária, e, em geral, de qualquer exploração agrícola, zootécnica, florestal ou extrativa;
>
> 3º) as cooperativas ou organismos de cooperação econômica, para assinalar os respectivos produtos ou mercadorias;
>
> 4º) as empresas ou organizações profissionais para distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades;
>
> 5º) a União, os Estados e Municípios, as entidades autárquicas, e de natureza coletiva, devidamente constituídas.
>
> 6º) as entidades de caráter civil ou comercial, para uso próprio ou de seus associados.[225]

O Decreto-Lei º 1.005, de 21 de outubro de 1969, não enumerou, mas dispôs no artigo 73 que "só podem registrar marcas as pessoas de direito privado, em função de atividade lícita que exerçam, bem como a União, os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou indireta".[226]

Com a edição Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, o legislador estabeleceu no parágrafo único do artigo 62 que "as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente [...]", dispondo ainda no artigo 59 que "a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acôrdo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade".[227]

A LPI segue a mesma linha da Lei de 1971, dispondo em seu artigo 128 que podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Estabelece, entretanto, no § 1º que "as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou

---

[225] BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.
[226] BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969*. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[227] BRASIL. Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971.

através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei".[228]

Para as pessoas de direito privado, a LPI exige o exercício lícito e efetivo de atividade. Portanto, a lei reconhece o direito à obtenção do registro para aqueles que exercerem a atividade compatível com a destinação do registro. Conforme aponta Denis Barbosa, para a legitimação *ad adquirendum*

> não basta o exercício lícito e efetivo de uma atividade; é preciso que a atividade seja desempenhada por quem tenha as condições descritas na lei. Destarte, as pessoas de direito privado podem adquirir registro marcário só quando: a) exercerem atividades comercial, industrial ou profissional; b) exercerem tal atividade licitamente; c) sendo estrangeiros, exercerem tal atividade no país de origem (art. 128 § 4º.); d) tiverem as condições pessoais que a lei exige para o exercício de tais atividades; e) postularem registro para sua faixa específica de atividades.[229]

No TRIPS "não existem limitações com relação à possibilidade de registro de marcas por parte de pessoas que não atuam comercialmente, como se exige em algumas legislações. Por conseguinte, pode-se conferir marcas de fábrica ou de comércio a organizações sem fins lucrativos".[230]

Nesse sentido, se posicionou o STJ no REsp nº 3230 afirmando que "no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado." Afirma o relator que a proteção da marca "busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe às sociedades mercantis, alcançando também associações civis".[231]

O titular da marca pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. O direito do titular de marca tem um duplo aspecto. O primeiro é aquele que lhe confere o direito de usar a marca, inclusive em papéis, impressos e propagandas (artigo 131,

---

[228] Estabelece ainda nos § 2º e § 3º que "o registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros" e que "o registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado", respectivamente.
[229] BARBOSA, Denis. 2008. p. 357.
[230] CORREA, 1998. p. 89.
[231] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 3230*, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, DF, 04 de setembro de 1990. Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de Proteção ao Crédito de Brasília Ltda. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

da LPI), assim como o direito de licenciar[232] ou ceder[233] a marca (artigos 134, 135 e 139 a 141, da LPI). O segundo aspecto consiste no *ius prohibendi*, isto é, o direito de impedir que outros utilizem marca idêntica, similar ou afim que induza o consumidor a confusão ou associação.

A LPI, ao dispor sobre a titularidade da marca, nada menciona sobre a possibilidade de co-propriedade ou co-titularidade destas[234]. Matéria, aliás, abordada pela CUP, no artigo 5º, C, a saber:

> Art. 5º, C
>
> (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público[235]

O TRIPS, ao dispor do tema, em seu artigo 2, dispõe que "1. No que respeita às Partes II, III e IV do presente Acordo, os Membros cumprirão os artigos 1 a 12 e o artigo 19 do Convênio de Paris (1967)", sendo assim, remete à aplicação do disposto no artigo 5º, C da CUP, que admite a co-propriedade.[236]

Outros países, ao legislarem sobre a proteção das marcas, admitem a co-propriedade, nos termos da CUP, como é o caso da Argentina, da França, entre outros.

---

[232] O contrato de licença de uso da marca deverá ser averbado no INPI para que, a partir da data de publicação, produza efeitos em relação a terceiros. Ademais, a averbação é fundamental para justificar o pagamento da retribuição referente ao uso da marca licenciada, assim como, em um segundo momento, para prova de uso. Para os efeitos de prova de uso o contrato não precisa estar averbado no INPI (artigo 140, LPI).

[233] Para os casos de cessão, o artigo 134 dispõe que o "pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro" e que este "deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos" (artigo 135, LPI). Para tais casos, dispõe o artigo 139 que "o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços". Cabe indicar que o licenciante poderá optar por investir ou não o licenciado de todos os poderes necessários para agir em defesa da marca licenciada, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

[234] A co-propriedade, em determinados casos, pode ser uma estratégia de mercado dos titulares de uma marca. A utilização de parcerias entre duas empresas para o lançamento de um produto é uma tendência relativamente recente, muitas vezes, de cunho promocional. Entretanto, com um grande potencial de exploração. Nesse ambiente promocional, a "co-paternidade" visa criar, a partir de marcas conhecidas, uma terceira". PEREZ, 2004. p. 38.

[235] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.

[236] Veja-se que em razão dessa disposição do TRIPS o Brasil ratificou em 1994 a revisão da CUP de Estocolmo, antes ratificada com reserva aos artigos 1 a 12 dessa revisão. BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

A Argentina dispõe em sua Lei, artigo 4º, que para ser titular de uma marca, para exercer o direito de oposição a seu registro ou a seu uso, se requer interesse legítimo do solicitante ou do oponente. Uma marca pode ser registrada por duas ou mais pessoas, nos termos do artigo 9, sem qualquer menção se física ou jurídica, tampouco, exigindo a comprovação da atividade que exerçam, diversamente do disposto na LPI.[237]

O Código de Propriedade Intelectual Francês, no artigo L712-1, dispõe que "a propriedade da marca adquirir-se-á pelo registro. A marca poderá adquirir-se em co-propriedade. O registro produzirá seus efeitos desde a data da apresentação da instância de solicitação até um período de dez anos, renovável de modo indefinido".[238]

O registro da marca, seja ele em co-titularidade ou não, é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro. Este princípio contrapõe-se ao declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do uso, como é o caso dos Estados Unidos.[239]

1.3.2 Requisitos objetivos da marca

Muitos sinais poderiam, em tese, ser apropriáveis através do registro marcário. Contudo, o direito reserva para cada sinal uma modalidade distinta, regulada por leis específicas, como é o caso dos nomes empresariais. A LPI elenca um rol de 23 incisos, dispondo acerca dos sinais registráveis e dos não registráveis como marca em seu artigo 124. Este rol não é exaustivo, pois o artigo 122, da LPI, dispõe que os sinais compreendidos nas proibições legais não são registráveis, o que significa que o sinal que encontrar óbice em outra proibição legal, embora não contida no artigo 124, igualmente não é registrável.

---

[237] Artigos citados: "Artículo 4.- La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente. […] Artículo 9.- Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario." ARGENTINA. Lei nº 22.362, de 02 de janeiro de 1981.

[238] FRANÇA. *Código da Propriedade Intelectual*. Disponível em: < http://www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em: 9 jun. 2007.

[239] A partir de 1988, conforme expõe Maria Pacon, os Estados Unidos modificou a Lei de marcas (*Lanham Act*), permitindo aos nacionais solicitar o registro de marca sem que esta tenha sido previamente utilizada. PACON, Ana Maria. Implicaciones de TRIPS en el derecho de marcas. In: ZORRAQUIN, Ernesto Aracama; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. et.all. *Derecho de marcas*. Argentina: Ciudad Argentina, 1999. p.191.

As impossibilidades dispostas no artigo 124 da LPI decorrem de distintas razões, ora em razão da ausência de distintividade, ora em razão da ofensa à moral e aos bons costumes. A LPI, diversamente de outras leis, como a Espanhola, elenca no mesmo artigo, as proibições absolutas e as relativas que justificam a recusa de registro.

A seguir serão expostas as proibições que mais suscitam divergências, agrupadas de forma didática em oito grandes grupos, com o objetivo de facilitar a análise, dando ênfase ao último grupo, objeto da análise desta dissertação.

Os grupos analisados na continuidade são: 1) sinais de cunho oficial, 2) sinais que carecem de distintividade, 3) sinais que proíbem a falsa indicação, 4) proteção do nome empresarial, 5) sinais ou expressões empregadas como meio de propaganda, 6) direitos de personalidade e direitos autorais, 7) dualidade de marca e 8) conflito com marca registrada.

1.3.2.1 Sinais de cunho oficial

A proibição de registro de sinais que reproduzam elementos de cunho oficial não é novidade introduzida pela LPI e se manteve constante nas leis anteriores, embora na primeira Lei de marcas de 1875 nada se tenha disposto nesse sentido.

Os Decretos de 1887 proibiam o registro de marca que continham ou consistiam em armas, brasões, medalhas ou distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros, sem a mediante autorização expressa do órgão competente, nos termos dos artigos 8.1 e 9.1, respectivamente.

Igual proibição aparece nos Decreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904 (artigo 8.1), Decreto nº 5.424 de 1905 (artigo 21.1), Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (artigo 80.1), Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (artigo 95.1) e Decreto-Lei nº 254 de 1967 (artigo 80.1). Todas estas leis tratavam da proibição de registro dos sinais de cunho oficial de forma relativa, permitindo-o quando houvesse a autorização expressa para tal.

Esta proibição passou a ser absoluta a partir do Decreto-Lei º 1.005, de 21 de outubro de 1969, que dispôs no artigo 76.1 que não poderiam ser registradas como marcas "brasões, armas, medalhas, distintivos e monumentos públicos ou correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como as respectivas designações, figuras ou imitações".[240]

Após este Decreto, seguiram-se a Lei de 1971 e a atual, de 1996. A Lei de 1971, no artigo 65.1, determinava que não era registrável como marca "brasão, armas, medalha,

[240] BRASIL. Decreto-Lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969.

emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação".[241]

Esta proibição foi objeto de discussão no Recurso Extraordinário nº 94.025/RJ, que analisou o indeferimento da prorrogação do registro de marca nº 198.666 à empresa Chocolates Kopenhagen. O registro analisado havia sido concedido embora utilizasse da figura do monumento aos Bandeirantes existente na cidade de São Paulo.[242]

O deferimento inicial do registro afrontava o artigo 65.1, da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Ao renovar a marca foi objeto de indeferimento o que ensejou a ação judicial. Ao final, esta ação reafirmou que a proibição contida neste artigo é absoluta, não podendo ser objeto de proteção.

Nos termos do artigo 124, I, IV e XIV, da LPI, não são registráveis como marca e estão enquadrados no grupo dos sinais de cunho oficial:

> I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; [...] IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; [...] XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.[243]

Estas proibições são absolutas, isto é, depósitos que contenham total ou parcialmente qualquer dos sinais ali arrolados, devem ser indeferidos, sob pena de nulidade administrativa ou judicial.

Nos incisos mencionados, impede-se, por exemplo, o registro de bandeira nacional ainda que de país estrangeiro, ou que se que utilize a designação UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina –, ainda que não registrada, quando não solicitada pela própria entidade e a proibição de reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios ou de país.

---

[241] BRASIL. Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971.
[242] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário n.º 94.025/RJ*, da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, Brasília, 24/11/1981. Recorrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Chocolates Kopenhagen S/A. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[243] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

1.3.1.2 Sinais que carecem de distintividade

Em um segundo grupos estão aqueles sinais que carecem de distintividade. Nas leis que precederam a LPI, dispunha-se igualmente sobre tais proibições. Entretanto, a primeira lei ocupou-se de proibir, nos termos do artigo 15, de forma expressa, apenas o registro de marcas compostas exclusivamente por cifras ou letras, imagens ou representações de objetos que suscitassem escândalo, silenciando quanto às demais proibições.

Os Decretos de 1887 dispunham acerca da proibição de registro de qualquer nome, denominação necessária ou vulgar, cifras ou letras, se não estivessem revestidos de suficiente distintividade. Aos poucos, com a promulgação das novas leis o rol de incisos que elencavam as proibições absolutas e relativas foi sendo ampliado, sendo que a atual Lei conta com 23 incisos.

Igualmente proíbem o registro de marcas que careçam de distintividade o artigo 6 da CUP e o artigo 15 do TRIPS.

Dos incisos do artigo 124 que tratam de especificar a ausência de distintividade dos sinais, podem ser agrupadas as proibições relativas que constam dos incisos II, VI, VIII e XVIII, da LPI, que assim dispõem:

> II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; […] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; […] VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; […] XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.[244]

O inciso II implica dizer, que não é registrável a letra “h” quando não esteja revestida de distinção. A proteção neste caso recai sobre a estilização dada à letra, a forma distintiva agregada e não sobre ela própria. O inciso VI, ao impedir o registro de “sinal de caráter genérico”, evita descaracterizar o conceito de marca. Esse elemento é fundamental para a definição da marca, pois serve para excluir aqueles sinais que por si só não são aptos a constituir marca. Não são registráveis o sinal “genérico, necessário, comum, vulgar ou

[244] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

simplesmente descritivo" (artigo 124, VI, LPI); sinais simples ou banais que consistam em uma cifra ou em uma cor (artigo 124, VIII, LPI). A razão da proibição reside em evitar a outorga de um direito exclusivo, de forma que sua concessão daria ao titular uma posição de uso exclusivo injustificado.

Tais proibições, não são tratadas de forma absoluta, na medida em que se admite o registro quando revestido de suficiente forma distintiva, como o registro da marca Opala para carros (Registro INPI nº 004091507), para restaurante (Registro INPI nº 816586330), mas não para pedras; da marca rapadura para serviços de diversão e entretenimento (Registro INPI nº 817748024), para roupas e acessórios (Registro INPI nº 817887954), para medicamentos (Registro INPI nº 819966878), mas não para rapaduras e mariolas (Pedido nº 828159289, de 03/02/2006).[245]

O inciso VIII, do artigo 124, igualmente veda os registros das cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, como é o caso do registro da marca Rosa Chá para roupas. Neste caso, assim como no inciso II, o legislador impôs uma proibição relativa, na medida em que protege a distintividade que recai sobre o sinal.

Ao depositar uma marca reivindicar as cores é uma decisão do titular. No momento do depósito de uma marca pode-se decidir ou não pela reivindicação ou combinação de cores. Caso nenhuma reivindicação seja feita, o titular poderá variar no uso das cores em sua marca. Entretanto, quando reivindicada, o titular deverá utilizar a marca somente com as cores[246] indicadas no Certificado de Registro, sob pena de caducidade. [247]

O inciso XXI do artigo 124 proíbe o registro da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, quando não possa ser dissociada de efeito técnico. Significa que os pedidos de marca tridimensional, como os de nº 822567202, da Nabisco Ltd., para pudim, e nº 821040626, da Lego Schweiz AG[248], para discos e fitas em geral, foram corretamente indeferidos com base neste inciso.

Por não preencher o requisito de distintividade, dispõe o inciso XVIII, do artigo 124 da LPI, que não é registrável "termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha

---

[245] INPI, 2008.
[246] Um levantamento dos significados das cores e dos signos elegidos nos diferentes países é essencial, pois a cultura de um determinado país pode impor ao titular uma modificação de sua marca; alguns povos associam azar ou sorte a certas cores.
[247] DANIEL, Denis Allan. *Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil*. *ABPI*, Rio de Janeiro, nº 87, p. 27-31, mar/abr. 2007.
[248] O titular possui o registro de marca figurativa para este signo – nº 819998931. INPI, 2008.

relação com o produto ou serviço a distinguir".[249] Os incisos mencionados evitam o registro e, conseqüentemente, a exclusividade sobre alguma coisa, quando toda a comunidade tem direito de usar o termo, as cores, etc. Assim, o sinal pretendido como marca tem de ser suficientemente distinguível e disponível.

São inapropriáveis estes sinais por duas razões: encontram-se no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foram apropriados por terceiros (*res allii*).[250] Os *res communis omnium* são os sinais genéricos, os necessários, ou os de uso comum, e os *res alli* são aqueles sinais que não estão disponíveis, pois existe o direito de terceiro anterior ao depósito.[251]

Esclarece a Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0 que

> A proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, ou genéricas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva; Tal preceito visa impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos.[252]

Essa ação objetivava a decretação da nulidade do registro das marcas *Arabian Fast Food* e *Arabianbread*, ambas de titularidade da empresa-ré, Alsaraiva Comércio, Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., face à colisão com os nomes comerciais das empresas autoras e também em virtude da anterioridade impeditiva, das marcas da autora, Lanches Arábia Express Ltda. – ME, *Arábia Arábia Arábia Express* e *Arábia*.

---

[249] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

[250] É cada vez mais comum descobrir que empresas estrangeiras registram nomes legitimamente brasileiros, como o Açaí e o Cupuaçu. Entretanto, tal exclusividade foi concedida à empresa alemã Rapunzel, quando registrou a marca rapadura na Alemanha e nos Estados Unidos. O Brasil, por discordar do registro, já mobilizou suas representações diplomáticas em Berlim, Washington e Brasília contra a empresa alemã, atualmente titular da marca rapadura na Alemanha e nos Estados Unidos (Registro nº 74361568). USPTO. *United States Patent and Trademark Office*. Disponível em: <www.uspto.gov>. Acesso em: 01 fev. de 2008. O caso assemelha-se a muitos outros, pois carece de distintividade e por ser o nome genérico que designa os produtos em questão, o registro é indevido à luz do ordenamento pátrio (artigo 124, VI, da LPI) e das disposições da CUP e do TRIPS. Otávio Brandelli, chefe da Divisão da Propriedade Intelectual do Itamarati, em entrevista a Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirmou: "Um dos requisitos para o registro de marca é que haja um caráter de distintividade. Uma vez que se usa o nome genérico de um produto para designar como marca esse mesmo produto, não há distintividade. Há, ao contrário, concorrência desleal com os demais operadores, que estarão impedidos de utilizar o nome genérico do próprio produto. Isso é previsto em TRIPS e na Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial." CNI. Confederação Nacional da Indústria. Quem rouba os nossos nomes. *Indústria Brasileira*, a. 6, nº 63, p.32-36. Disponível em: <www.cni.org.br/produtos/diversos/src/revista63/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[251] BARBOSA, Denis Borges. *Signos distintivos*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008c.

[252] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0. 1*ª Turma Especializada. Apelante: Lanches Arabia Express Ltda Me e Outro. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Alsaraiva Com/ Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda. Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro,.25/07/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Entendeu a 1º Turma Especializada do TRF2 que, a proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta, permitindo a convivência das marcas, de forma que, sendo concedida a nulidade pleiteada pela autora, se perpetueria "um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos." Afirma-se nesta ação que "a empresa-apelada registrou suas marcas utilizando a expressão 'ARABIAN' que é um adjetivo gentílico originário da palavra 'árabe', porém, se revestiram de suficiente forma distintiva na medida em que foram registradas juntamente com os outros termos: 'ARABIAN FAST FOOD' e 'ARABIANBREAD'".[253]

Nessa esteira, a apelante, ao escolher uma expressão designativa da natureza do produto, deve arcar com a convivência das marcas, da mesma forma que a Junta Comercial permitiu a averbação de nomes empresariais contendo expressão genérica do tipo de alimentação que é servida em seu estabelecimento comercial. Assim, isso não impede a utilização da expressão, acompanhada de outras distinções, por outras empresas.[254]

Como assinalado, a lei veda o registro de termos genéricos, comuns, vulgares, ou aqueles que carecem de distintividade, nos termos aludidos neste grupo. Conceder o registro criaria um espaço de exclusão, portanto, não é possível outorgar a propriedade, isto é, a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum. Sinais, embora comuns, quando revestidos de distintividade, são passíveis de registro, entretanto, não concedem ao titular a exclusividade da expressão em si, protegem, pois, a distinvidade agregada ao termo.

1.3.2.3 Sinais que proíbem a falsa indicação de origem ou de qualidade

Outro grupo de proibições tem por objetivo evitar que o consumidor seja induzido à falsa indicação quanto às características ou origem do produto ou serviço. Estes são os incisos IX, X e XII, da LPI.

O inciso IX proíbe o registro como marca da "indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica", enquanto o inciso X proíbe o registro de "sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina".

---

[253] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0.*
[254] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0.*

Protegem, por um lado, os produtores estabelecidos num local protegidos pela indicação geográfica contra abusos de terceiros e, por outro, os consumidores. Seja na apresentação do produto, seja compondo o sinal objeto de proteção como marca, somente aqueles pertencentes à região protegida como indicação geográfica é que poderão utilizá-la, conforme observa-se na decisão judicial, Apelação Cível nº 215.846-1/1994, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que dispôs que "o nome Lindóia ou Lindóya é inapropriado da marca, pertencendo cumulativamente a todos os concessionários de lavra estabelecidos em Águas de Lindóia".[255]

Nesse sentido, dispôs o TRF2 na Apelação Cível nº 113855, que "indiferente se a marca pretendida refere-se a mesma mercadoria ou produtos, ou serviços diversos daqueles defendidos pelo Autor, ou mesmo a procedência diversa, vez que a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, então vigente (como faz a atual), proibia o registro como marca de nome ou indicação de lugar de procedência suscetível de confusão (art. 65, item 9)".[256]

Afirma ainda, que "muito menos o seria por quem não tem qualquer vinculação com o lugar, o que, por si só, afastaria a intenção de fazê-lo apenas como um caráter arbitrário ou de caracterização de nome fantasia em tais casos." Este era o caso do nome geográfico Bordeaux, que constitui indicação de procedência e indicação de origem, além de poder induzir falso significado.[257]

Afirma esta Apelação que

> a idéia singela do Direito de Marcas é exatamente a certificação de origem ao consumidor, não se justificando o uso indiscriminado de designações conhecidas, em especial, notórias, como a região de Bordeaux, ainda que para designação de produtos ou serviços diversos, vez que aí evidente a intenção de aproveitamento do sucesso alheio (uma espécie de carona), ou seja, um aproveitamento parasitário, onde mesmo sem caracterizar uma concorrência (pois são produtos ou serviços diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marca alheia. [258]

Confome Locatelli, no que "tange ao conflito de indicações geográficas com marcas homônimas, por exemplo, o legislador deixou a desejar". Isso porque a lei prescreve a

---

[255] BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação cível nº 215.846-1/2004*. Apelantes: Água de Lindóia Mineração e Comércio Ltda. e Lindoiano Hotel Fontes Radioativas Ltda. - Apeladas: As mesmas, Minalin Empresa de Mineração Ltda. e Moinho Berbel Indústria e Comércio Ltda. Relator: Benini Cabral. São Paulo, 18/08/1994. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[256] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº* 113855.*2*ª Turma Especializada. Apelante: Institut National des Appellations D'origine de Vins et Eaux-De-Vie. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bordeaux Buffet S.A. Relator: Juiz Guilherme Diefenthaeler. Rio de Janeiro, DJU 21/09/2005, p. fls. 156. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[257] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 113855.*

[258] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 113855.*

possibilidade de registro como marca para aqueles nomes geográficos não reconhecidos como indicação geográfica, desde que não induza o consumidor a erro, nos termos do artigo 181 da LPI. Esclarece a autora que "não há previsões específicas, por sua vez, que regulamentem alguns possíveis conflitos, tais como o pedido de reconhecimento de uma indicação geográfica, após a concessão do registro de uma marca homônima, entre outras questões pertinentes".[259]

Outra proibição enquadrada neste grupo está disposta no inciso XII, da LPI, que proíbe a "reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no artigo 154".

No caso das marcas coletivas, somente aqueles membros da coletividade estarão legitimados a utilizar o sinal protegido como marca; isso evita que terceiros aproveitem-se do uso de sinal que indica a procedência coletiva do produto ou serviço.

No caso das marcas de certificação, somente poderão utilizar a marca aqueles autorizados pelo titular da marca, após comprovação dos requisitos exigidos pela organização certificadora, evitando-se assim, que o consumidor seja induzido falsamente sobre a qualidade de determinado produto, não certificado.

1.3.1.4 Proteção do nome empresarial

Outro grupo de proibições tem por objetivo evitar que o consumidor seja induzido à confusão ou associação com os nomes de empresa ou com os títulos de estabelecimentos. Esta proteção já foi regulada por distintas leis, inclusive por certo tempo, recebendo a proteção pelas leis de propriedade industrial.

Em um retrocesso histórico às primeiras leis de marcas brasileiras, percebe-se que a proteção do nome empresarial, da firma ou razão social e do título de estabelecimento, estava regulada no âmbito de regulamentação destas leis. Entretanto, antes de demonstrar esta evolução importante, é importante ter claro que o nome empresarial, firma ou razão social, o título de estabelecimento e a marca, embora possuam semelhança, não se confundem entre si.[260]

---

[259] LOCATELLI, Liliana. Indicações geográficas e desenvolvimento econômico. In: BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 250.

[260] Podemos citar, o caso da Mesbla S/A designando o nome empresarial; Mesbla somente para o título de estabelecimento, e Mesbla como marca (Registro nº 815250037, INPI). Ou ainda, como é o caso do título de

O nome empresarial é o nome pelo qual o comerciante, pessoa física ou jurídica, exerce sua atividade comercial, contraindo direitos e obrigações, atualmente regulado pelo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CC), e por legislação infraconstitucional própria, a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e seus decretos. Para o CC, artigo 1.155 "considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada [...]".[261]

O nome empresarial ou comercial é "o nome que o empresário, singular ou coletivo, utiliza para o exercício de sua atividade econômica e se vincula nas suas relações com terceiros".[262]

A firma ou razão social é formada pela combinação dos nomes ou prenomes dos sócios, assim como Pereira & Pereira, enquanto que na denominação não se utilizam os nomes dos sócios, mas qualquer outra expressão, indicando de forma facultativa o ramo de atividade, como por exemplo, Padaria Moinho Ltda.[263]

O título de estabelecimento é o sinal distintivo do estabelecimento de comércio, logo não se confunde com o nome da pessoa jurídica; é, pois, o cognome da empresa. Para Neto, o título de estabelecimento é o "nome que o empresário dá a sua loja, a sua casa de comércio, para melhor divulgá-la e atrair a clientela; é o que vai no frontispício do seu espaço de atuação como 'Churrascão do Chefe', que particulariza um estabelecimento [...]". Esclarece ainda, que na "combinação do título de estabelecimento pode haver uma combinação de linhas, letras e cores, como um suculento espeto de carnes fatiadas, chamada insígnia, integrante do próprio título".[264]

A marca por sua vez, distingue os produtos e serviços produzidos por uma determinada empresa. São sinais, nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais destinados a identificar e distinguir produtos ou serviços de outros, de procedência diversa.

A primeira Lei de marcas, de 1875, prescrevia que "a marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distinctiva, no da firma ou razão social, ou

---

estabelecimento Casas Pernambucanas, de propriedade da empresa Arthur Lundgren Tecidos S/A, titular de distintos registros para a marca Casas Pernambucanas. INPI, 2008.

[261] BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

[262] NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. *Direito de empresa:* comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 609.

[263] Assim já o era no Decreto nº 916 de 24 de outubro de 1890, que definia em seu artigo 2º que a "firma ou razão commercial é o nome sob o qual o commerciante ou sociedade exerce o commercio e assigna-se nos actos a elle referentes." *BRASIL. Decreto nº 916, de 24 de outubro de 1890*. Crêa o registro de firmas ou razões commerciaes. Disponível em: <www.camara.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[264] NETO, 2007. p. 609.

em quaesquer outras *denominações* [...], que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio".[265]

Conforme Tinoco Soares, "exatamente na generalidade do termo 'denominações' vamos encontrar a possibilidade de registro do elemento verbal 'marca' e também do 'nome da casa, da loja, do armazém', etc., ou melhor, da denominação ou título do estabelecimento".[266]

O Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 (artigo 2º), e seu regulamento, Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887 (Artigo 9º), dispõem que a marca poderia consistir em tudo o que a lei não proíbisse, prescrevendo que qualquer firma ou razão social, revestidos de distintividade, poderiam ser marca. Tais disposições foram repetidas integralmente peloDecreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904 (artigo 2º), pelo Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905 (artigo 19), e pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (artigo 79).

Nesse período, como se pode observar, os nomes comerciais, firmas ou razões sociais e os títulos de estabelecimento eram, conforme aponta Tinoco Soares, requeridos "dentro da generalidade das 'marcas', mas com o Decreto nº 24.507, de 29.06.1934, aprovou-se o Regulamento do Registro do Nome Comercial e do Título de Estabelecimento [...]".[267]

Este Decreto aprovou não apenas o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, mas o registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e a repressão à concorrência desleal. Dispôs em seu artigo 25 que

> O registro do nome commercial ou do titulo de estabelecimento, previsto neste regulamento, não substitue nem precede as formalidades prescriptas pela legislação em vigor relativamente ás firmas ou razões sociaes, e só protege o seu titular, quanto ao uso executivo, em papeis de correspondencia, contabilidade, impressos e outros quaisquer meios de propaganda, bem como em vehiculos, edificios, taboletas e outros locaes, excepto nas mercadorias que forem objecto da industria, commercio ou actividade do seu titular.[268]

Mais tarde, o título de estabelecimento e a insígnia são regulados pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 17 de agosto de 1945, que dispõe sobre o registro em seus artigos 114 e 115, respectivamente:

---

[265] BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.
[266] SOARES, 2000. p. 124.
[267] SOARES, 2000. p. 124.
[268] BRASIL. *Decreto nº 24.507 de 29 de junho de 1934*. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrencia desleal, e dá outras providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

> Art. 114. Constituem titulo de estabelecimento e insígnia, respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita.
>
> Art. 115. O registro do título ou da insígnia somente prevalecerá, para município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se, para êsse efeito, como município o Distrito Federal.[269]

Nesse mesmo sentido, dispuseram o Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, e o Decreto-Lei º 1.005, de 21 de outubro de 1969. Nesse período, como se pode observar, os nomes comerciais, firmas ou razões sociais e os títulos de estabelecimento eram protegidos pelas leis de propriedade industrial, fato somente modificado com a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que exclui definitivamente de seu âmbito de proteção determinando que o nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a gozar de proteção, mas por legislação própria, disposição mantida pela LPI.

Note-se, conforme observa Tinoco Soares, que a extinção da proteção dos títulos de estabelecimentos pelas leis de propriedade industrial e sua remessa à legislação própria deixou um vácuo, de forma que não existe uma lei própria para aqueles. Entretanto, esta omissão é resguardada, como o próprio autor comenta, pelo direito consuetudinário.[270]

No âmbito internacional, no texto original da CUP de 1883 e em suas posteriores revisões, incluindo a de Estolcolmo, o artigo 1º (2) dispôs que "a proteção da propriedade industrial tem por objeto as [...] as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal".[271]

Note-se que o artigo 2º (1) desta Convenção dispôs que

> Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, [...], das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais. [272]

Além dessa disposição, determinou a CUP, em seu artigo 8º, que "o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio".[273]

---

[269] BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.
[270] SOARES, 2000. p. 124-125.
[271] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.
[272] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.
[273] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.

No mais alto da pirâmide normativa, a proteção ao nome de empresa está assegurada na CF/1988, no artigo 5º, XXIX, dispondo que "a lei assegurará [...] à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".[274]

Na medida em que este inciso destaca que "a lei assegurará", deve-se considerar que a constituição remete às leis ordinárias que disciplinam a matéria, isso porque a proteção destes sinais distintivos não é mais objeto das leis de propriedade industrial, ainda que a LPI, em seu artigo 124, X, dispôs sobre a proibição do registro de elemento característico ou diferenciador de *título de estabelecimento* ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.[275]

Assim, a Constituição remete à Lei nº 8.934/1994 e aos Decretos nº 1.800/1996 e nº 3.395/2000, tendo em vista que as Leis de propriedade industrial não regulamentam mais a proteção desde 1971. O artigo 33, da Lei nº 8.934/1994, dispõe que a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações na respectiva Junta Comercial. Dispõe ainda que, nos termos do artigo 34, que "o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade".[276]

A proteção automática mencionada no artigo 33, supra, restringe-se à jurisdição da respectiva Junta Comercial daquele Estado, nos termos do artigo 5º da referida Lei. Para que a proteção possa recair sobre os demais territórios de outras Juntas é necessário proceder à solicitação do registro por extensão.

A remissão à legislação especial também aparece disposta no artigo 1.166 do CC, estabelecendo que o registro do nome empresarial assegura o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional se o nome for registrado na forma da lei especial.[277]

Para tanto, o Decreto nº 1.800/1996, em seu artigo 61, § 2º, que regulamenta a Lei nº 8.934/1994, dispõe que a proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada. Tal orientação é mantida nos pareceres do DNRC, a exemplo do parecer jurídico DNRC/COJUR nº 045/04, processo MDIC nº 52700-000072/04-03, concluindo que "para a exclusividade do uso do nome

---

[274] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
[275] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[276] BRASIL. *Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994*. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[277] BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial, é necessário que a interessada proceda o registro por extensão".[278]

Após tais esclarecimentos, dois pontos são analisados. O primeiro é o conflito entre nomes empresariais na respectiva junta comercial e o segundo é o conflito entre nomes empresariais e marcas e vice-versa.

Para o primeiro caso, o DNRC utiliza a Instrução Normativa nº 104/2007, determinando nos termos do artigo 8º, II, que a análise de identidade e semelhança de nomes empresariais deve levar em consideração os nomes em seu conjunto. Esta IN esclarece que a identidade dos nomes empresariais se apresenta quando forem homógrafos e a semelhança quando homófonos.[279]

Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome empresarial com outro já protegido, nos termos do artigo 61, § 2º, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996. Cabe ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), disciplinar as regras de composição do nome empresarial e estabelecer os critérios para verificar a existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais (artigo 61, § 3º). Salienta-se que a novidade mencionada neste Decreto, assim como no artigo 34 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, é relativa.

A empresa, ao escolher uma expressão designativa da natureza do produto, por exemplo, conviverá com outros nomes empresariais que igualmente utilizam tal expressão. Nesse sentido, se permite a averbação de nomes empresariais contendo expressão genérica do tipo de alimentação que é servida em um determinado estabelecimento comercial, por exemplo. As Juntas Comerciais não impedem a utilização da expressão genérica, acompanhada de outras distinções, por outras empresas[280]. É nesse sentido que a Instrução Normativa nº 104/2007, determina (artigo 8º, II) que a análise de identidade e semelhança de nomes empresariais deve levar em consideração os nomes em seu conjunto[281].

O segundo ponto é o conflito entre marca e nome empresarial. Para isso há que se considerar que "[…] nome empresarial e marca, embora similares, encontram-se disciplinados

---

[278] BRASIL. *Parecer jurídico DNRC/COJUR/N.045/04.* Disponível em: <www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[279] BRASIL. *Instrução normativa DNRC/N.104, de 30/04/2007*. Disponível em: <www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[280] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0. 1*ª Turma Especializada. Apelante: Lanches Arabia Express Ltda Me e Outro. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Alsaraiva Com/ Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda. Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro,.25/07/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[281] BRASIL. *Instrução normativa DNRC/Nº104, de 30/04/2007*. Disponível em: <www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

por leis e princípios próprios […]" e que "[…] não compete ao Registro Público de Empresas Mercantis apreciar a questão relativa à proteção da marca, cuja atribuição está afeta ao INPI […]", nos termos do parecer jurídico DNRC/COJUR nº 045/04, Processo MDIC nº 52700-000072/04-03.[282]

Os conflitos entre marca e nome empresarial são representados nas figuras 14 e 15. Na figura 14 representam-se os casos de conflito em que a anterioridade é do nome empresarial, enquanto na figura 15 representam-se os casos de conflito em que a anterioridade é da marca.

a) anterioridade do nome empresarial

Neste caso, ocorrendo confusão ou associação, prevalecerá o nome empresarial. Assim, na figura abaixo se representa a linha do tempo em que o nome empresarial foi anteriormente arquivado na Junta Comercial. A proteção, neste caso, é conferida ao nome empresarial, anteriormente arquivado quando o conflito com marca induza a confusão ou associação.

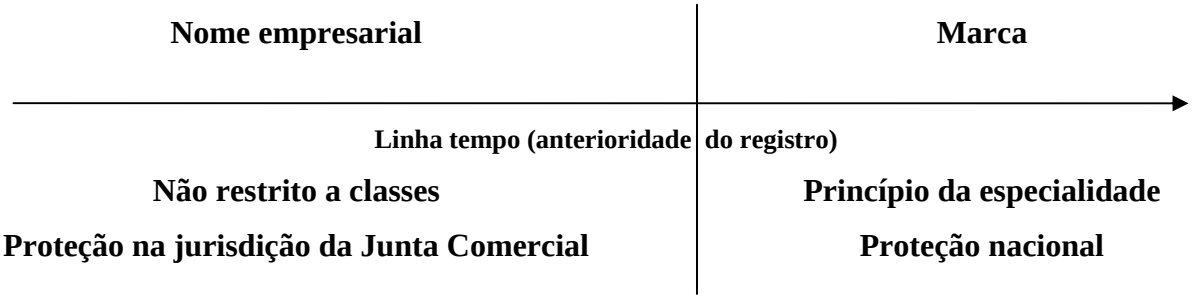


Figura 14 - Anterioridade do nome empresarial
Fonte: Autora

É requisito essencial ao reconhecimento do direito de uso exclusivo do nome comercial o arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial do respectivo Estado da Federação. Isso porque a proteção ao nome comercial exaure-se nos limites de cada Unidade Federativa. Com a promulgação da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que trataram da proteção ao nome empresarial, prevalece a

[282] BRASIL. *Parecer jurídico DNRC/COJUR/Nº 045/04.* Disponível em: <www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

legislação interna posterior à data da entrada em vigor da referida Convenção no território brasileiro.

Nesse sentido, o Processo nº 1.0699.03.029551-2/001(1), dispôs que a

> proteção ao nome empresarial ou comercial se dá exclusivamente e automaticamente no âmbito da unidade federativa em cuja Junta Comercial foi feito o arquivamento da declaração de firma mercantil individual ou do ato constitutivo de sociedade mercantil, sendo estendida a outra unidade apenas na hipótese de arquivamento, na Junta Comercial desta, do ato constitutivo da respectiva filial. [283]

Entendimento diverso foi o da Apelação Cível nº 1992.51.01.031139-6, de 25/07/2006, que analisou a legalidade do registro da marca Omnidata, que reproduzia elemento distintivo do nome comercial da empresa Autora – Omnidata Informática Ltda. Afirma o Relator que "nesse contexto, considerando que as empresas litigantes atuam no mesmo segmento mercadológico, é manifesta a possibilidade de que o consumidor se confunda quanto à origem dos produtos assinalados pela marca anulanda". Ao dispor sobre o espaço geográfico de proteção do nome empresarial afirma que:

> Da mesma sorte, não importa que o registro do nome comercial da Autora esteja circunscrito a determinado estado da federação, pois o disposto no art. 8º da CUP assegura proteção ao nome comercial em todos os países signatários da Convenção. Nesse contexto, conforme bem salienta o d. Juízo a quo, citando voto do Min. Athos Carneiro no REsp. 6169, não há por que se conferir situação mais vantajosa às empresas estrangeiras, no Brasil, que às empresas nacionais, tendo em vista que à época dos fatos, já se encontrava internalizada no ordenamento jurídico pátrio, por meio do Dec. nº 75.572/75, a norma convencional acima referida.[284]

Sobre a competência da Justiça Federal, a referida Apelação destaca que é "cabível a cumulação de pedido de abstenção de uso da marca anulanda, inclusive como termo designativo do nome comercial da empresa Apelada, ao pedido de nulidade do registro, sendo competente a Justiça Federal, ante o disposto no art. 175 da LPI". Observa ainda que a competência definida pelo art. 109, III, da Constituição Federal, dispõe acerca das causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. No caso, a Autora fundou seu pedido no disposto no art. 8º da CUP.[285]

---

[283] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Processo nº 1.0699.03.029551-2/001(1).* Partes: n.c. Relator: Duarte de Paula. Belo Horizonte, 15/03/2006. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[284] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1992.51.01.031139-6.* 2ª Turma Especializada. Apelante : Omnidata Informatica Ltda. Apelado : Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Omnidata Servicos De Informatica Ltda. Relator: Sandra Meirim Chalu Barbosa. Rio de Janeiro, 25/07/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[285] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1992.51.01.031139-6.*

Ocorrendo confusão ou associação, entre o nome empresarial e a marca, prevalecerá o nome empresarial anteriormente arquivado na Junta Comercial.

b) anterioridade da marca

Neste caso, ocorrendo confusão ou associação, prevalecerá a proteção da marca segundo o princípio da especialidade, o que significa dizer que não pode o detentor do nome empresarial atuar no ramo abrangido pela marca. Assim, na figura abaixo se representa a linha do tempo em que a marca foi anteriormente registrada no órgão competente e, posteriormente, o nome empresarial na respectiva Junta Comercial competente.

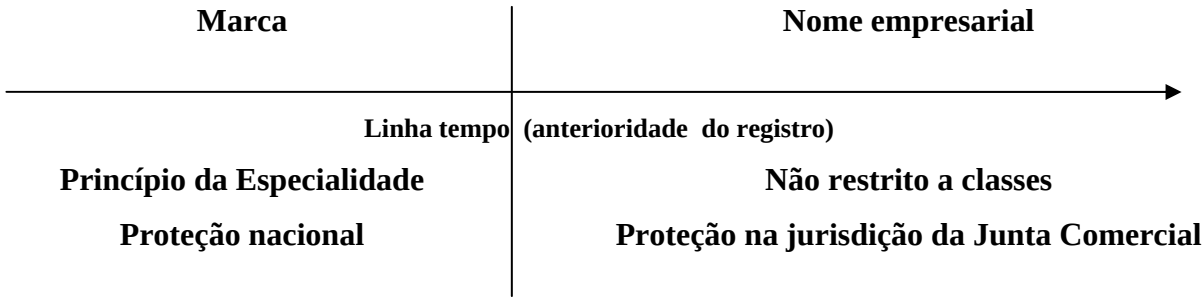


Figura 15 - Anterioridade da marca
Fonte: Autora

A proteção conferida ao nome empresarial assim como à marca registrada é guiado pela análise da anterioridade dos registros e pelo princípio da especialidade. Conforme destaca o STJ, no REsp. nº 30751-3, "a precedência do registro de marca no INPI e do nome na Junta Comercial, além da notoriedade, garantem a proprietária contra uso de nome e marca cuja semelhança pode induzir em erro o consumidor".[286]

A possível associação ou confusão que pode advir da convivência destes sinais no mercado é analisada para anular ou não os registros. Nesse sentido, se posicionou o STJ, no REsp nº 0009142/91, afirmando que

> O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio. II. - sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o principio da especificidade, corolário do nosso direito

[286] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 30751-3*. Recorrente: Metalfonte Distribuidora de Metais Ltda. Recorrido: La Fonte Indústria e Comércio S/A. Relator: Ruy Rosado de Aguiar. Brasília, 01/08/1994. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

> marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.[287]

Nos termos do Recurso Especial nº 246.652/RJ, "tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário de nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil". Dessa forma, somente "não se mostra registrável como marca um nome comercial se a empresa titular deste o puder utilizar para os mesmos fins identificatórios pretendidos pela empresa solicitante do registro da marca".[288]

Após o registro de uma marca, impede-se a averbação de nomes empresariais existindo a similitude de atividade. No exame de colidência entre marca e nome empresarial, com o fim de garantir a proteção jurídica afastam-se aqueles nomes empresariais que possam suscitar confusão ao consumidor. Assim, nesses casos, o registro dos elementos que compõem o nome empresarial como marca só pode ser efetivado em nome do legítimo titular ou de terceiros devidamente autorizados.

1.3.2.5 Sinal ou expressão empregado como meio de propaganda

Outro grupo de proibições tem por objetivo evitar que o registro de sinais ou expressões sejam empregados apenas como meio de propaganda. Na LPI, esta proibição é absoluta, entretanto, as anteriores leis não apenas protegiam como registravam tais sinais sob a égide dos direitos de propriedade industrial.

O primeiro Decreto que regulou a proteção no âmbito dos direitos de propriedade industrial foi o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, em seu artigo 121 que dispôs: "entende-se por expressão ou sinal de propaganda tôda legenda, anúncio, reclame, frase, combinação de palavras, desenho, gravura, originais e característicos, que, destinem a emprêgo como meio recomendar as atividades comerciais industriais ou agrícolas, realçar as qualidades dos produtos, e atrair a atenção dos consumidores".[289]

---

[287] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 0009142/1991*. Recorrente: Baguete Grelhados e Massas Ltda. Recorrido: Damer do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Relator: Salvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 31/03/1992. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[288] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*. Recorrente: Imobiliária r Construtora Continental Ltda. Recorrido: Souza Cruz S⁄A. Relator: Castro Filho. Brasília, 27/03/2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[289] BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.

Posteriormente sobreveio, em 1967, o Decreto-Lei nº 254, que igualmente dispôs sobre a proteção e o registro dos sinais ou expressão de propaganda nos artigos 101 e seguintes, o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, artigo 92 e seguintes, e a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, artigo73 e seguintes.

Com a revogação da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, os sinais ou expressões utilizados apenas como meio de propaganda não mais são registráveis. Dispôs a LPI, em seu artigo 124, inciso VII, que não é registrável como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Recai na proibição legal a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair os usuários.

Em outros países, se admitem o registro das frases publicitárias como marcas. Na Argentina, são registráveis como marcas as "frases publicitárias" (Artigo 1 da Lei nº 22.362, de 2 de janeiro de 1981[290]), no Uruguai são registráveis como marca as frases publicitárias que reúnam as condições estabelecidas pelas Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998[291]. Na CA encontra-se a expressa regulamentação em matéria de slogans publicitários na Decisão nº 486, de 14 de setembro de 2000 (artigos 175 a 179).[292]

No Brasil, o registro da expressão de propaganda passou a ser concedido nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (LDA), que dispõe sobre os direitos autorais. Conforme a referida lei, nos termos do artigo 18, "a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro".[293]

Para que possa garantir a prova da autoria/titularidade, o registro nos órgãos competentes[294] é de extrema relevância. Conforme ressalva Pimentel, "mesmo sendo o efeito do registro declaratório, é um instrumento eficiente na falta de outros meios na prova da autoria e titularidade".[295] Assim, com base na normativa pertinente, o titular dos direitos autorais pode, mas não é obrigado a registrar. O registro é apenas uma forma de pré-constituir prova de originalidade ou de identidade. Veja-se, por exemplo, o caso *Kaiser/Newcomm Bates*

---

[290] Nos termos do artigo 3, j, da Lei nº 22.362 de 2 de janeiro de 1981 não podem ser registradas "j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.". ARGENTINA, Lei nº 22.362, de 2 de janeiro de 1981.
[291] URUGUAI. Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998.
[292] CA. *Decisão nº 486*, de 14 de setembro de 2000.
[293] BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[294] Para os registros de livros, poesia, romance, música, teatro, técnico/científico, teses/monografia, contos/crônica, publicidade, etc., a Fundação Biblioteca Nacional (www.bn.br); obras artísticas na Escola de Belas Artes da UFRJ (www.eba.ufrj.br/); obras musicais, a Escola de Música da UFRJ (www.musica.ufrj.br/); obras arquitetônicas, o Conselho Federal de Arquitetura – CONFEA (www.confea.org.br/).
[295] PIMENTEL, Fundação Boiteux, 2005. p. 158.

v. *Régnier Rodrigues*, REsp nº 655035, cerveja nota "10" em que o depósito na Biblioteca Nacional foi peça fundamental para definição do litígio.[296]

A LPI, quando eliminou a proteção das expressões e sinais de propaganda como marca, não extinguiu algumas referências como é o caso do artigo 131, em que marca pode ser usada também em propaganda ou ainda configurando como crime sua utilização, nos termos dos artigos 191 e 195, IV.

Embora não sejam mais registráveis como marca, as expressões de propaganda "continuam protegidas contra atos que venham a causar erro, dúvida ou confusão, consistentes no seu uso indevido por terceiros." Nesse sentido, "esta proteção é conferida pelas normas que reprimem a concorrência desleal, como expressamente dispõe o artigo 195, IV, da Lei 9.279/96 e por outras regras do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente as que tutelam os direitos autorais", conforme a Assembléia Geral da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI).[297]

A utilização indevida de expressão de propaganda pode configurar violação aos direitos autorais ou, nos termos dos artigos 193, 194 e 195, inciso IV e VII, da LPI, crime de concorrência desleal.

1.3.2.6 Direitos de personalidade e direitos autorais

Outro grupo de proibições do artigo 124, da LPI, é aquele que protege os direitos da personalidade de terceiros. Incluem-se neste caso o inciso XV, que proíbe o registro do "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores", o inciso XVI, que proíbe o registro do "pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores" e aquele que protege os direitos autorais, proibindo-se no inciso XVII, o registro de "obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular".[298]

---

[296] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 655035*. Recorrente: Luiz Eduardo Régnier Rodrigues. Recorrido: Newcomm Bates Comunicação e Marketing Ltda e Outro. Relator: Humberto Gomes de Barros. Brasília, 07/05/2007. Disponível: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.

[297] ABPI. *Associação Brasileira de Propriedade Intelectual.* Resolução de nº 38. Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[298] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

As vedações desse grupo são proibições relativas, pois admitem o registro desde que com o consentimento do titular e que não sejam suscetíveis de confusão ou associação.

O objetivo do inciso XV, do artigo 124 da LPI, é evitar que terceiros utilizem da boa fama de nomes conhecidos para auferir vantagens pessoais através deste uso. Para ambos os casos, os incisos XV e XVI referem-se à obrigatoriedade do consentimento do titular.

Veja-se, por exemplo, o registro no INPI nº 821768344 para a marca Guga, cujo titular é Guga Kuerten Participações e Empreendimentos Ltda., depositada em junho/1999 e que em março/2003 foi o depositante notificado para provar que era titular ou para apresentar competente "autorização para registrar" como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico, imagem de terceiros, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, obra artística ou literária.[299]

O objetivo do inciso XVII, do artigo 124 da LPI, é evitar que terceiros venham a se aproveitar, por meio do registro de marcas de títulos que estejam protegidos pelo direito autoral. Este inciso veda o registro de "obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular".

Cabe esclarecer que a proteção do título pode referir-se a obra em si ou a ele próprio como designativo desta e dessa forma estar protegido pelo direito autoral, ou ainda, tornar-se marca por meio do registro no órgão competente. A proteção pelo direito autoral é disciplinada pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais, pela Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 que regula a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e a proteção como marca disciplinada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Recaem sobre o título dois possíveis vínculos jurídicos, ou seja, a proteção autoral e/ou a proteção pelo direito das marcas.

A proteção autoral da obra é extensiva ao título, nos termos do artigo 10, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O título, como parte da obra igualmente é protegido quando original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, não sendo objeto de proteção os nomes e títulos isolados, nos termos do artigo 8, VI.

A originalidade disposta neste artigo não pode ser confundida com a originalidade exigida para os desenhos industriais. Estes requisitos guardam especificidades em relação aos objetos protegidos, conforme explicado anteriormente.

---

[299] INPI, 2008.

Para Oliveira Ascensão a originalidade do artigo 10 “significa simplesmente a não banalidade. O título é protegido desde que traga algo de novo.” A pergunta é se o título pode ser protegido de forma autônoma. Para isso, deve-se considerar que os títulos dividem-se em três categorias, “os que são protegidos como obras; os que não são protegidos e os que são protegidos como títulos.” [300]

Sabe-se que para a proteção de uma obra exige-se que esta seja uma criação intelectual, porém, em contrapartida os títulos, em sua maioria, quando tomados de forma isolada não correspondem a uma criação intelectual. Porém, quando ocorre uma verdadeira criação intelectual, no entendimento de Oliveira Ascensão trata-se de “pequeninas obras”, merecendo, portanto, a proteção autônoma pelo direito autoral. [301]

Por outro lado, aqueles que não se constituem em verdadeiras obras, mas que não são banais ou genéricos estariam protegidos nos termos do mencionado artigo 10. Oliveira Ascensão esclarece que esta proteção não admite que o título surja como elemento separado da obra, não sendo autonomamente protegido, inclusive vedando a transmissão deste, de forma isolada da obra. [302]

O outro requisito disposto no artigo 10 é a não confundibilidade com outras obras do mesmo gênero. A originalidade é avaliada em relação à forma de expressão imprimida à obra, caracterizando o título em si, enquanto que a confundibilidade o caracteriza em relação aos anteriores, do mesmo gênero.

A vedação possui como marco a divulgação da obra anterior. Note-se que o artigo menciona confundível com obra anterior do mesmo gênero, portanto, permite a utilização em obra musical ou pintura ou ainda, em um romance. Dessa forma, fica confirmado que ao título não se impõe a exigência de criação intelectual, própria da obra. A análise da confundibilidade considera a identidade e semelhança dos títulos, não considerando apenas abstratamente os gêneros, mas a possibilidade de confundir o consumidor médio.

O título gozará da mesma proteção concedida à obra, com exceção aos títulos de periódicos. Estes gozam da proteção disposta no artigo 10, parágrafo único que determina que os títulos de “publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.”[303]

---

[300] OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *Direito autoral*. 2 ed. ref.e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 526-527.
[301] OLIVEIRA ASCENSÃO, 1997. p. 527.
[302] OLIVEIRA ASCENSÃO, 1997. p. 528.
[303] BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Vale mencionar que os títulos de periódicos devem cumprir a exigência do artigo 8, I, da Lei de Imprensa. Isso significa que deve ser registrado no Registro Civil de Pessoas jurídicas, de forma a assegurar a regularidade da publicação. Afora o registro no Cartório, deve-se considerar que a simples publicação implica em proteção pelas regras dos direitos autorais.[304]

Para a proteção pelo direito das marcas deve considerar o inciso XVII, do artigo 124, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Neste inciso, verifica-se a proibição de registro de "obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular". O termo título referido neste artigo pode ser entendido na acepção da obra como um todo ou o título isoladamente considerado.

Esta proibição está pensada para se evitar o aproveitamento indevido, por terceiro, de obra protegida pelo direito autoral. Diferentemente, por exemplo, da Lei espanhola, o dispositivo da Lei brasileira exige o consentimento do titular quando o registro não é feito por este.

A análise desta proibição relativa por parte do órgão competente é complicada, na medida em que não se exige para a proteção dos direito autorais o registro. Dessa forma, a não ser que se tente registrar como marca títulos de obras conhecidas, ou ainda, nomes de personagens ou desenhos conhecidos, o órgão declinará pelo deferimento, inexistindo oposição por parte do legítimo titular ou restando insuficiente a prova de criação.

A vedação do inciso XVII, do artigo 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 é relativa, pois admite o registro desde que com o consentimento do titular e que não seja suscetível de confusão ou associação ao consumidor. Tendo esclarecida a acepção do termo título contida neste inciso, importa abordar a registrabilidade deste enquanto marca. Um título, mesmo que esteja protegido pelos direitos autorais pode ser protegido pela propriedade industrial, desde que não seja suscetível de causar confusão ou associação.

A tentativa de aproveitamento indevido é banida, conforme se verifica em alguns julgados. Na Apelação Cível nº 89.02.01986-1, que visava à anulação dos registros nºs 760025479 (marca *Popeie*, classes 33.10 e 33.20) e 811236781 (marca *Popeye*, classes 33.10 e 33.20) concedidas a Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios, entendeu-se que

> inexiste controvérsia quanto ao caráter artístico da obra protagonizada pela personagem "POPEYE", cujo nome também constitui o seu título,

---

[304] BRASIL. *Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967*. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

> inicialmente desenvolvida sob a forma escrita e posteriormente adaptada à televisão. [305]

Nesse sentido, os registros foram anulados, considerando-se a proibição legal, destacando-se no acórdão que “o objetivo da norma não era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a concorrência desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio, utilizando-se, em seus produtos, de expressão artística oriunda da criatividade de outrem, podendo causar, inclusive, confusão no público consumidor [...]”.[306]

Nas obras protegidas pelos direitos autorais estão os programas de computador (artigo 7º, XII, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), porém sua proteção é objeto de lei específica, a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, aplicáveis no que couber as disposições da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Na proteção conferida ao registro do programa de computador destaca-se a proteção para o título deste, estando condicionada à que este seja "original e inconfundível com obra, do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor", nos termos do artigo 10, § único, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Dessa forma, a proteção ao título comercial do programa de computador é obtida concomitantemente com a providência relativa ao registro, bastando para tanto que aquele seja informado como título do programa no ato da apresentação do pedido. Esta é mais uma característica positiva do registro, de forma que com o registro estarão sendo protegidos o programa e o seu nome comercial, desde que, o título do programa não seja descritivo e nem evocativo da função executada.

Ao depositar o programa de computador, deve-se ter em mente que as expressões designativas das funções executadas pelos programas necessariamente não aportam nenhuma originalidade, sendo simplesmente banais, pois são descritivas e evocativas. Tais expressões não devem ser utilizadas como título porque não atenderão ao requisito legal e afastarão a proteção pelo direito autoral. Por outro lado, na tentativa de registro como marca, igualmente irão recair nas proibições contidas no artigo 124, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Embora exista a prerrogativa de proteção concomitante do produto e do título comercial esta não exclui a proteção do título também como marca. Aliás, muitos programas

---

[305] BRASIL. Tribunal Regional Federal. *Apelação Cível nº 89.02.01986-1*. Apelante: The Hearst Corporation. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, s.d. Disponível: <www.trf2.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.
[306] Tribunal Regional Federal. *Apelação Cível nº 89.02.01986-1*.

de computador conhecidos, como por exemplo, o *CorelDraw* (registro nº 822306018) possui registro de marca para a classe 09 (NCL (08) 09).

A *Adobe Corporation* possui registros no INPI para *Abode*[307], identificando marca de produto, NCL (7) 09 e NCL (7) 16[308], *Adobe Illustrator*[309], marca de produto, NCL (8) 09, *Abobe Premiere*, marca de serviço, NCL (9) 40[310], *A Abode*[311], marca de serviço, classe NCL (9) 40, etc.

A *Microsoft Corporation*, por sua vez, possui registro do conhecido *Microsoft Office 2000*, registrado como produto na classe NCL (7) 09[312]; para o Windows, a Microsoft possui registros 816619271 (classe 09:40-55-80), 816619255 (classe NCL(8) 41), 816619263 (classe 16 : 20 – 30), 200050133 (NCL(8) 35), 822800756 (NCL(7) 35) e 822800748 (NCL(7) 41).[313]

Somente a *Adobe Systems Incorporated* possui no INPI brasileiro 28 registros e/ou pedidos de marcas identificando produtos da classe 09. Por outro lado, existem 138 processos que contemplam o termo *windows* ou *for windows*. Deste número, excluindo-se os registros e/ou depósitos da *Microsoft Corporation*, apenas o 821393294 (*Window Side Street Wear*, classe 25), 823799514 (*Windows* , classe 03), 824361423 (*New Way Pvc Windows*, classe 19) não estão *sub-judice*, extintos ou sobrestados. Isso porque, muitos depósitos utilizam, indevidamente, o termo “for windows” na composiçao da marca. Este é o caso dos depósitos *Finance para Windows (depósito* nº 817205322), Clinic Manager for *Windows* (depósito nº 817768920), entre outros.

Este é o caso da Apelação em Mandado de Segurança nº 2000.02.01.047427-0/RJ. A *Microsoft Corporation* teve sua segurança concedida, anulando-se assim os registros de nºs 817769030 e 818020245, relativos às marcas *Business Para Windows* e *Finance Para Windows*, destinadas a assinalar serviços de análise e processamento de dados. Alegou a Microsoft que o INPI, ao conceder a marca a terceiro, infringiu o artigo 6º bis da CUP, e os art. 124, incisos X, XIX, XXIII, 126 e 129, da LPI. Ao final, a Primeira Turma Especializada

---

[307] Processo nº 813921643. INPI, 2008.
[308] Processo nº 813921635. INPI, 2008.
[309] Processo nº 813590272. INPI, 2008.
[310] Processo nº 816942978. INPI, 2008.
[311] Processo nº 817249150. INPI, 2008.
[312] Processo nº 821325698. INPI, 2008.
[313] INPI, 2008.

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negou provimento a Apelação do Réu.[314]

Como se pode observar nada obsta que um título, originariamente protegido pelos direitos autorais, possa igualmente, ser protegido pelo direito marcário, desde que, igualmente preencham os requisitos de disponibilidade, novidade, ainda que relativa, etc., conforme já fora apontado e que não sejam suscetíveis de causar confusão ou associação para o consumidor.

1.3.2.7 Dualidade de marca

Outro grupo de proibições tem por objetivo evitar que se registrem várias marcas do mesmo titular para distinguir os mesmos produtos e serviços. Esta é uma proibição relativa na medida em que se admitem tais registros, quando revestidos de distintividade.

Na seqüência de leis desde o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, à promulgação do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, o legislador nada dispôs sobre tal proibição. A primeira manifestação expressa nesse sentido foi na Lei nº 5.772 de 21, de dezembro de 1971, artigo 65.19, proibindo a dualidade de marcas para o mesmo artigo.

O inciso XX do artigo 124 da LPI proíbe a "dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestir de suficiente forma distintiva". Este inciso admite que o titular, conforme a evolução de sua marca, efetue distintos registros para o mesmo produto ou serviço.

Ao titular cabe a obrigação de uso da marca, tal como fora concedida e nos termos do Certificado de Registro, sob pena de caducidade. Existindo alterações que impliquem alterações da marca, novo depósito deve ser efetuado, assim, sucessivamente. Entretanto, este novo depósito deve revestir-se de suficiente distintividade, nos termos daquele dispositivo.

Isso implica que depósitos nominativos devem conservar a grafia do elemento, enquanto que a figurativas devem conservar a figura como fora registrada, e assim sucessivamente. Para uma marca nominativa que teve sua grafia alterada novo depósito deve ser requerido. Este, por sua vez, não encontrará óbice na proibição do artigo 124, XX, recordando que se trata de uma proibição relativa.

---

[314] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança nº 2000.02.01.047427-0/RJ*. 1ª Turma Especializada. Apelante: Paiva Piovesan Engenharia e Informatica Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Microsoft Corporation. Relator: Marcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 06/01/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>.Acesso em: 15 fev. 2008.

1.3.2.8 Conflito com marca registrada

Neste tópico são abordados os conceitos de reprodução ou imitação suscetíveis de provocar a confusão ou associação com a marca anterior, nos termos do artigo 124, XIX, da LPI, e, no segundo capítulo, são analisados os critérios de comparação entre os sinais e os produtos ou serviços.

Uma marca, conforme já foi anteriormente apontado, se destina a diferenciar o produto e distingüi-lo dos demais, assim, esta não pode guardar qualquer identidade ou semelhança entre os sinais e identidade, semelhança ou afinidade dos produtos ou serviços por ela representados.

A proibição da reprodução ou imitação de registro que conflite com marca anterior surgiu com a lei de marcas, em 1875. Determinava o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875, em seu artigo 12, que duas ou mais marcas idênticas de indivíduos diferentes que fossem levadas ao registro prevaleceria a que possuísse posse mais antiga, ou nenhum tendo posse, aquela que tiver prioridade na apresentação. Este dispositivo enuncia ainda, que se ambas tiverem sido apresentadas ao mesmo tempo não seriam registradas se não fossem alteradas.[315]

O Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, proibia, em seu artigo 7º, a reprodução de outra marca já registrada para objeto da mesma espécie. O artigo 8º proibia o registro de imitação total ou parcial de marca já registrada para produto da mesma espécie, que possa induzir o comprador a erro ou confusão. Dispôs este mesmo Decreto que a possibilidade de erro ou confusão estará verificada sempre que as diferenças entre as duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame atento ou confrontação. Igual disposição encontra-se no artigo 9, itens 5 e 6 do Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887.[316]

O Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904 (artigo 8º, itens 5 e 6), dispunha no mesmo sentido que os Decretos anteriores, assim como o Decreto nº 5.424 de 10 de janeiro de 1905, artigo 21, itens 5 e 6: ambos proibiam a reprodução ou imitação de marca alheia suscetíveis de causar de erro ou confusão.

Para a doutrina da época, ao se falar da reprodução e da imitação, entendia-se que "pouco importa que existam pequenas dissemelhanças entre elles, ou que as suas differenças possam ser reconhecidas sómente por meio de confrontação ou de um exame attento." Para

---

[315] BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.
[316] BRASIL. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887.

Bento de Faria, “verifica-se a imitação determinando a confusão entre as marcas concurrentes, isto é, em prejuizo da boa fé do consumidor. A marca adoptada se não for sufficientemente distincta deixará de realizar o objectivo a que se propôe, incidindo, portanto na proibição legal”.[317]

Para esse autor, “a reproducção é a copia servil; a imitação é a mesma reproducção, total ou parcial, porém, dissimulada com mais ou menos habilidade”[318]. A reprodução parcial ou com acréscimo é a cópia quase integral, utilizando parte da marca registrada acrescida de outro termo, com o objetivo de mascarar a confusão ou associação com o sinal protegido.

Na reprodução, “há re-enformação do mesmo bem incorpóreo; na imitação enformação de outro bem incorpóreo parecido, ou enformação parecida de outro bem incorpóreo”.[319]

Almeida Nogueira e Fischer, ao discorrerem sobre a apreciação da licitude ou não da imitação da marca, afirmaram que três fatores são pertinentes:

> I. A marca deve ser apreciada no seu caracter de conjunto, e não nos seus elementos.
>
> II. É preciso considerar a impressão produzida pela marca sobre a generalidade dos consumidores, e não sobre os peritos.
>
> III. Não convem collocar as marcas ao lado uma da outra, mas olhal-as successivamente.[320]

Para esses autores, verifica-se a imitação ilícita

> a) Quando a marca incriminada, embora differente da marca legitima em todos os seus elementos, offerecer entretanto no aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com ella confundida antes de confronto ou attento exame;
>
> b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legitima, mas alguns minutos depois, trouxer ao espirita a imagem da precedente, sem embargo das differenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;
>
> c) Quando a marca legitima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, suppressão ou accrescimo de lettras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra lingua, – a parte verbal ou a denominação;
>
> d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor, as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e assignatura que

---

[317] BENTO DE FARIA, 1906. p. 130.
[318] BENTO DE FARIA, 1906. p. 187.
[319] BENTO DE FARIA, 1906. p. 130.
[320] ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, 1909.p. 180-181.

> nella se encontrem sejam diversas, desde que o aspecto geral seja semelhante;
>
> e) Quando a marca legitima contem um emblema, symholo, retraio ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando a outra imagem;
>
> f) Quando é reproduzida a marca nas condições já mencionadas, embora com a inclusão do nome de quem a alterou e pretende della apropriar-se;
>
> g) Quando a marca imitada tem uma arte verbal ou uma denominação de phantasia, ou contem um nome commmercial, e se faz anteceder aos mesmos, em caracteres pouco apparente, algum dos seguintes dizeres: pelo systema de... – imitação de... – segundo a fórmula de... ou outros equivalente;
>
> h) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a marca incriminada certa analogia com a legitima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos. [321]

Note-se que o exame de colidência, até a promulgação do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, não levava em conta, a princípio, o critério de classes. A principal diferença entre os Decretos citados anteriormente e promulgados até 1923 e o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, é que esse inseriu, pela primeira vez, o critério de divisão de classes para os produtos e serviços. Sendo assim, tratava-se de dispor a proibição da reprodução ou imitação de marca alheia, que seja suscetível de erro ou confusão para produtos ou artigos da mesma classe, enquanto que os anteriores dispunham a proibição para produtos da mesma espécie.[322]

Proíbe-se "não sómente o registro da marca na qual se *reproduza* outra já registrada para *objecto da mesma especie*, como o da marca, na qual se *imite*, total ou parcialmente, outra já registrada para *producto da mesma especie*, de modo a poder induzir em erro ou confusão o comprador".[323]

Portanto, ainda que nenhum dos elementos da marca tenha sido utilizado pode-se haver a imitação. Com o objetivo de precisar a *imitação,* os primeiros decretos elencaram alguns pontos, destacados por Carvalho Mendonça. São eles: *"a)* que, para a *imitação* não é necessaria a semelhança completa da marca; basta, sejam quaes forem as differenças, a

---

[321] ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, 1909. p. 196-197.
[322] A divisão internacional dos produtos e serviços em classes surgiu em 1886, na Conferência de Roma; entretanto, a nacional, aparece legalmente expressa em 1923. Leia item 1.5.2 sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços e a existência de marcas registradas mencionando uma classificação internacional.
[323] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 266.

possibilidade de erro ou confusão do comprador. *b)* que se verifica a *possibilidade* de erro ou confusão sempre que as differenças entre as duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame attento ou confrontação".[324]

Com a promulgação do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, o legislador procurou agregar em um único dispositivo a reprodução e a imitação, em seu artigo 45, 17, assim como o fez o Decreto nº 1.005/1969 em seu artigo 76, 15, a saber, respectivamente:

> 17. a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afins; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em êrro ou confusão, considerando-se existente a possibilidade de êrro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação.[325]
>
> 15. a reprodução, no todo, em parte ou com acréscimos, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir produtos, mercadorias ou serviços idênticos, semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativo a atividades idênticas ou afins, ou a imitação dessa marcas, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenças entre as marcas não de evidenciem sem exame ou confrontação.[326]

Porém, conforme se verifica, não expressaram a proibição nos termos do Decreto de 1923, ou seja, em classes, mas para "[...] os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afins [...]" e para "[...] produtos, mercadorias ou serviços idênticos, semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativo a atividades idênticas ou afins [...]", voltando a utilizar as disposições dos Decretos anteriores e protegendo o gênero e não a espécie, afastando o registro de marcas para produtos que fossem afins.

É importante ressaltar que nesse histórico, a partir de 1945, as Leis brasileiras passaram a contar com disposições que proibiam a registrabilidade de sinais para distinguir produtos ou serviços que guardassem afinidade entre si, conforme se verifica na tabela abaixo.

LEI	***ARTIGO***
Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945	Art. 95. Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio; [...] 17º) a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada *para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afins*; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em êrro ou confusão, considerando-se existente a possibilidade de êrro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação;

[324] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 266.
[325] BRASIL.Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.
[326] BRASIL. Decreto-Lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969.

Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967	Art. 80. Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio ou de serviço, [...] 17º) a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada *para distinguir os produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativos a atividades idênticas ou afins* ou a imitação dessas marcas, que possibilite êrro ou confusão, considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação;
Decreto-Lei n 1.005, de 21 de outubro de 1969	Art. 76 Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço: [...] 15. a reprodução, no todo, em parte ou com acréscimos, de marca alheia, anteriormente registrada para *distinguir produtos, mercadorias ou serviços idênticos, semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativo a atividades idênticas ou afins*, ou a imitação dessa marcas, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenças entre as marcas não de evidenciem sem exame ou confrontação;
Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971	Art. 65. Não é registrável como marca: [...] 17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada *para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade*, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996	Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, *para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim*, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Tabela 1 - Dispositivos das Leis Brasileiras

Todas as disposições mencionadas e aquelas outras promulgadas até o ano de 1945 mencionam a proibição suscetível de erro ou confusão enquanto que em 1969 e 1971[327] o legislador além de dispor sobre o erro ou confusão, incluiu a possibilidade de dúvida.[328]

O legislador, até 1969, dispunha de modo geral que a possibilidade de erro, dúvida ou confusão se verificava sempre que as diferenças entre as duas marcas não fossem possíveis de serem reconhecidas sem exame atento ou confrontação. Embora nas Leis de 1971 e 1996, o legislador silencia nesse sentido, isto não significa que este critério foi suprimido.

Para Gama Cerqueira, "quando a nossa lei se refere à possibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor, como critério para apreciação das imitações, não tem ela em vista, senão secundariamente, o prejuízo que dessa confusão possa advir para o comprador, sendo seu fim evitar o prejuízo do titular da marca resultante dos erros em que os consumidores podem ser induzidos pela semelhança das marcas".[329]

---

[327] Vide Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, artigo 65, 17.

[328] Segundo o dicionário: 1) erro é "ato ou efeito de errar; juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada; engano; qualidade daquilo que é inexato, incorreto; desvio do caminho considerado correto, bom, apropriado; desregramento." 2) dúvida é "ação, estado ou efeito de duvidar, de sentir desconfiança, hesitação, incerteza; incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato; hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação." 3) confusão é "ato ou efeito de confundir(-se)". HOUAISS, Antônio (Ed.). 2001.

[329] CERQUEIRA, 1 ed. Vol. II. 1946. p. 350.

Por outro lado, a reprodução e a imitação são espécies do gênero contrafação, na medida em que o registro da marca pode ser violado. Gama Cerqueira define a contrafação como "os atos praticados por terceiros, que importem violação do uso exclusivo da marca registrada [...]".[330]

Em 1996, com a edição da LPI, proíbe-se, nos termos do artigo 124, inciso XIX, a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".[331]

A imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca com a finalidade de iludir os consumidores desatentos. O terceiro, quando da criação da marca, deixa transparecer determinados elementos a seu favor, ou seja, aqueles *a priori* visualizados não se assemelham, mas são mais perspicazes que a reprodução. A Lei não veda a simples imitação, mas a possibilidade de confusão ou associação determinada por essa. Embora nenhum detalhe seja identicamente reproduzido, mas a disposição, as combinações, a forma dos caracteres, a analogia das molduras são de tal índole que a confusão é inevitável estará caracterizada a imitação.

Os direitos de propriedade intelectual opõem obstáculos à reprodução ou imitação, oferecendo ao titular o direito exclusivo na sua atividade. Portanto, o fundamento central da proteção da marca é o de evitar a concorrência desleal praticada por meio de atos confusórios. Embora a marca tenha sua função social, ela não é o fim primeiro, mas a conseqüência, pois seu objetivo maior é o de proteger os titulares da marca.

Não se contesta o caráter misto das leis que protegem as marcas, nitidamente inspiradas nos interesses privados, assim como nos de ordem pública, mas o legislador cogita estes últimos, na medida em que afeta os interesses de ordem privada, conforme expõe Gama Cerqueira.[332]

O dispositivo analisado (artigo 124, XIX, LPI) fala em "reprodução ou imitação" e não de identidade ou semelhança dos sinais. A reprodução nada mais é do que a cópia servil, ou seja, a identidade do sinal, enquanto a imitação é a reprodução dissimulada, ou seja, a semelhança do sinal, pois não se reproduz a marca, mas a idéia que ela transmite, elementos com o mesmo significado, termos com pronúncia que se assemelham, enfim, tudo, buscando traçar uma semelhança com a marca anterior, ainda que de forma dissimulada.

---

[330] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., p. 1102.
[331] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[332] Sobre função social da marca: LEDESMA, 1953. Veja ainda: CERQUEIRA, 1 ed. Vol. II. p. 350.

Tinoco Soares afirma que “a imitação, de forma geral, induz fatalmente à semelhança. Esta semelhança é projetada na marca, quase sempre de forma ardilosa, eis que o fim precípuo e visado é a confusão”. A imitação pode ocorrer com a “adoção de nomes, letras, tipos de letra, emblemas, símbolos e quaisquer outros sinais distintivos e bem assim pelo emprego das respectivas cores que, na marca original, forma o seu conjunto”.[333]

Para Pontes de Miranda, “há imitação ainda se alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir confusão ou associação com ela”.[334]

O artigo 124, XIX, da LPI, proíbe a reprodução ou imitação de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar *produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim*, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. A reprodução é a cópia servil da marca anterior, ainda que em parte, enquanto a imitação é a dissimulação através de elementos que importam em uma evocação da marca anterior.

O problema reside na determinação da imitação da marca, tendo-se em conta o grau de evocação e dissimulação com a marca anterior. A análise da imitação é determinante quando os produtos ou serviços sejam semelhantes ou afins, nos termos do artigo 124, XIX, da LPI.

A imitação conforme o artigo 245.1 do Código de Propriedade Industrial de Portugal (CPI) ocorre quando, cumulativamente:

> a) A marca registrada tiver prioridade;
>
> b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
>
> c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.[335]

O conceito de imitação apresentado no CPI de Portugal não é díspare do apresentado na Resolução nº 051/1997, que considera “1) Imitação – a semelhança gráfica, fonética e visual em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou

---

[333] SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial*: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003.
[334] MIRANDA, 2002. p. 84-85.
[335] PORTUGAL. Código da Propriedade Industrial de Portugal. Para ler mais veja-se: PEDRO DOMINGUES, Luís Miguel. A função da marca e o princípio da especialidade. In: *Direito Industrial*, vol. IV.Coimbra: Almedina, 2005. P. 447-496.

associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência".[336]

Partindo do pressuposto que a reprodução induz à identidade e a imitação induz à semelhança, com base no disposto no artigo 124, inciso XIX, da LPI, conclui-se que a lei proíbe o registro quando há a:

g) identidade do sinal com a marca anterior e identidade dos produtos e serviços;

h) identidade do sinal com a marca anterior e semelhança dos produtos e serviços;

i) identidade do sinal com a marca anterior e afinidade dos produtos e serviços;

j) semelhança entre o sinal e a marca anterior e identidade dos produtos e serviços;

k) semelhança entre o sinal e a marca anterior e semelhança dos produtos e serviços;

l) semelhança entre o sinal e a marca anterior e afinidade dos produtos e serviços.

Nessa análise, cabe diferenciar os conceitos de identidade, semelhante ou afinidade. Na língua portuguesa, a identidade é o substantivo feminino que significa o

> estado do que não muda, do que fica sempre igual; o que faz que uma coisa seja a mesma (ou da mesma natureza) que outra; conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e graças às quais é possível individualizá-la; no aristotelismo, unidade de substância, seja no caso da relação necessária entre os dois termos (sujeito e predicado) de uma proposição, seja na situação em que dois seres apresentam mesma essência (...).[337]

Sendo assim, em um exemplo que a marca antecedente é *Maizena*, apresentada na forma nominativa, e a solicitada é Maizena na forma mista, com uma configuração especial de letra, as marcas não são idênticas, porém, se os desenhos ou o tipo de letra forem iguais tem-se a identidade das marcas.

"Semelhança" ou "similitude" é a "qualidade de semelhante, parecença entre seres, coisas ou idéias que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie; analogia, identidade; conformidade entre o modelo e o objeto imitado em arte; aparência exterior; aspecto; comparação entre duas coisas; confronto, cotejo, paralelo".[338]

Nos casos de identidade ou semelhança, a lei veda o registro quando exista outra marca anterior destinada a proteger *produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim*. Neste caso, a lei exige um duplo exame, ou seja, sobre as marcas e sobre os produtos ou serviços (artigo 124, inciso, XIX, LPI).

---

[336] INPI. Resolução nº 051/1997. INPI, 2008.
[337] HOUAISS, Antônio (Ed.). 2001.
[338] HOUAISS, Antônio (Ed.). 2001.

"Afim" é o adjetivo de dois gêneros que indica "afinidade, semelhança ou ligação; afínico; referente a duas ou mais línguas que, tendo origens diversas, tendem a se tornar mais semelhantes, quer por possuírem traços tipológicos comuns, quer por uma convergência fortuita (...)." Para os casos de afinidade, igualmente a lei veda o registro quando exista outra marca anterior.[339]

Para o artigo 245.1 do Código de Propriedade Industrial de Portugal (CPI), o legislador dispôs que os "produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins" (artigo 245.2.a) e que os "produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins" (artigo 245.2.b).[340]

Deste artigo conclui-se que pode existir a afinidade embora as marcas estejam inseridas em classes diferentes, ou ainda, inexistir a afinidade, embora os produtos ou serviços estejam agrupados na mesma classe.

A LPI nada dispõe sobre a apuração da afinidade e se ela ocorre na mesma classe ou não. A exemplo de Portugal, que determina expressamente que a classificação de Nice não é determinante para depurar-se a afinidade, pode-se citar o artigo 2.20, inciso 3, da Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual (CBPI), que prevê que a classificação não constitui regra para apreciação da similitude de produtos ou serviços.[341]

O entendimento do INPI brasileiro, na análise de colidência de marcas considera produtos afins "aqueles que, embora de espécies distintas, guardam uns com os outros certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias". Esse conceito aparece na Resolução nº 051/1997, que instituiu as diretrizes provisórias de análise de marcas, entretanto dispõe que o exame de colidência ocorrerá tendo por base o princípio da especialidade. Critério impróprio, como se verá mais adiante.[342]

Nesse ponto de análise, importa ter claro o que vem a ser a reprodução, imitação, identidade, semelhança e afinidade e como apareceram dispostas na lei. Na continuidade,

---

[339] HOUAISS, Antônio (Ed.). 2001.
[340] PORTUGAL. Código da Propriedade Industrial de Portugal.
[341] *Article 2.20 - Étendue de la protection*- 3. La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services." BENELUX. Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/bx/bx001fr.html>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[342] Resolução nº 051/1997. INPI, 2008.

analisa-se, a proteção conferida às marcas, os princípios aplicáveis e as classificações internacionais relativas, para no 2º Capítulo analisar os critérios de cotejo de marcas.

1.4 Limites de proteção das marcas

A proteção do direito das marcas não é absoluta, sendo limitada por três pontos. Primeiro, pelo prazo de concessão do registro da marca; segundo e terceiro, pelos princípios da territorialidade e o da especialidade. Passemos a análise destes.

1.4.1 Concessão do registro

Nas leis promulgadas no Período do Império verifica-se que a proteção da marca se dava com o respectivo registro no órgão competente sendo, portanto, constitutivo de direito, embora alguns autores da época defendam que era declaratório.[343] O prazo de proteção das marcas estabelecido nos três decretos imperiais era de 15 anos renováveis. Este prazo de proteção, no período de 1875 a 1945, se manteve inalterável até que o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, o alterou para 10 anos renováveis.[344]

A marca era o sinal que tornava os produtos distintos dos demais e era protegida para o gênero de indústria a que a marca se destinava, nos termos do artigo 4º, item 3º. Assim, desde a edição da primeira lei de marcas, o registro é um direito do comerciante, do industrial, não se constituindo, portanto, uma obrigatoriedade.[345]

---

[343] Para Almeida Nogueria e Fischer assim o é pois a marca é um direito natural e não uma criação da lei. A marca nasce da ocupação que é um modo de adquirir domínio *jure gentium*, e não do registro, que é um modo *jure civile*. Nesse mesmo sentido: Bento de Faria e Affonso Celso. ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, 1909. BENTO DE FARIA, 1906. CELSO, 1888. p. 42.

[344] Nos decretos mencionados considerava-se para fins de prioridade do registro a data e hora da apresentação do pedido, valendo tal regra para registros nacionais e internacionais.

[345] Conforme descreve Almeida Nogueira e Ficher o caráter facultativo da marca, não representa um princípio absoluto, podendo comportar exceções por razões de ordem pública. A título excepcional, a legislação brasileira admitia a obrigatoriedade, como foi o caso dos artefatos de ouro e prata (Decreto de 17 de outubro de 1820), produtos farmacêuticos (Decreto nº 9554 de 03 de fevereiro de 1886, artigo 55 e 60), trabalhos tipográficos, litográficos, gravuras e outros análogos (Código Penal de 1890, artigo 384). Entretanto, o artigo 179, parágrafos 24 e 25 da Constituição do Império proclamou a liberdade de trabalho, indústria e profissão. Em relação aos sinais de produtos relacionados à segurança e à saúde pública, estes não podem ser considerados marcas industriais obrigatórias, conforme Affonso Celso. CELSO, 1888. p. 42. Convém salientar que o sinal obrigatório imposto em certos produtos não constitui propriamente uma marca, atestando por vezes, apenas a fiscalização oficial quanto à qualidade, características, etc. ALMEIDA NOGUEIRA e FISCHER JUNIOR, 1909. p. 46-47. Em 1945, estabeleceu-se que, excepcionalmente o registro poderia ser obrigatório, nos termos do revogado Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, em seu artigo 88, parágrafo único, que dispunha que “o Governo

Sobre a facultividade da marca, assevera Pontes de Miranda, que a "marca de indústria e de comércio atende à necessidade de se saber que foi o produtor ou comerciante que ligou a marca ao produto, para afirmação ao público do valor dele". Portanto, o bom renome ou não do produto recai sobre o próprio comerciante ou produtor; ou ainda, "os consumidores confiam nas marcas até que lhes esvaia o prestígio".[346]

Na LPI, a vigência do registro de marca, nos termos do artigo 133, é de dez anos renováveis em termos decenais, recordando-se que a prorrogação deve ser efetuada no último ano de vigência, mediante pagamento de taxa. O § 2º do artigo 129 dispõe que se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.[347]

O registro válido garante a titularidade pela anterioridade de pedido, ou seja, salvo exceção, o titular do registro será o primeiro requerente. Desse modo, caso o sinal escolhido para identificar o produto ou serviço já estiver registrado no INPI e protegido para a mesma classe vinculada ao seu produto ou serviço, em princípio, ele não estará disponível.

O registro, e apenas este, concede ao titular direito de propriedade sobre a marca, enquanto o depósito é expectativa de direito.[348] Dentre os direitos previstos na LPI estão aqueles que concedem ao titular do registro ou ao titular do depósito, ceder ou licenciar a marca (artigo 130, I e II da LPI); zelar pela integridade material ou reputação de sua marca (artigo 130, III da LPI); utilizá-la para produtos ou serviços e em documentos referentes à sua atividade (artigo 131, da LPI); coibir atos de contrafação, através de medidas liminares de inibição, busca ou apreensão, para os casos de marca registrada (artigos 207 a 210 da LPI) ou

---

poderá, excepcionalmente, e por motivo de ordem pública, tornar obrigatório o registro de marca em relação a produtos determinados." BRASIL.Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.

[346] MIRANDA, 2002. p. 35.

[347] A vigência do registro de marca é de dez anos renováveis em termos decenais e a prorrogação deve ser efetuada no último ano de vigência, mediante pagamento do respectivo valor ou prorrogado extraordinariamente nos seis meses subseqüentes. Caso o titular não efetue o pagamento cabível, o registro se extingue, conforme dispõe o 142, I, da LPI. O artigo 142, II da LPI, dispõe sobre a segunda hipótese de extinção da marca, ou seja, pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca. A terceira hipótese disposta no artigo 142 determina que a marca se extingue quando o registro caduca. O pedido de caducidade pode ser solicitado a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. Tem como requisito: o decurso do período de cinco anos da sua concessão, na data do requerimento, se o titular não tiver iniciado o seu uso no Brasil; interrupção do uso pelo período consecutivo de cinco anos, ou se, no mesmo prazo, o titular utilizar a marca com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. (Artigo 143, da LPI). É importante destacar que a caducidade não será declarada se o titular provar o uso ou justificar o desuso por razões legítimas. Assim, possuindo o titular um contrato de licença de uso da marca, este servirá, por exemplo, como prova de uso, mesmo que este não esteja averbado no INPI. A última hipótese de extinção prevista no inciso IV do artigo 142 da LPI abrange a obrigação que possui o titular domiciliado no exterior de manter procurador no Brasil, nos termos do artigo 217 da LPI.

[348] Denis Barbosa salienta que a partir do depósito "haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória." BARBOSA, Denis. 2008. p. 8.

coibir atos de concorrência desleal para os casos de marca depositada (artigo 195, da LPI), e apresentar oposição à concessão de registros colidentes ou reivindicar a prioridade de registro (artigo 124, XIX, e 129, § 1º da LPI).[349]

Ressalte-se que a lei estabelece que não é registrável em seu artigo 124, XIX, a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de *marca alheia registrada* [...]", nada mencionando sobre a marca depositada. Neste caso, entende-se que zelar pela sua integridade material ou reputação da marca inclui a possibilidade de afastar possíveis concorrentes de seu produto, podendo-se valer dos mesmos argumentos e amparados pelos dispositivos que reprimem a concorrência desleal.

A LPI estabelece o regime atributivo de direito, ao estabelecer que a propriedade adquire-se com o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129. Nos termos da LPI, artigo 129, § 1º, se estabelece a possibilidade aos usuários que de boa-fé já utilizavam, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tendo este o direito de precedência ao registro.

Esta previsão, para Fabbri Moro e Denis Barbosa, é uma exceção ao regime atributivo de direito. Para Moro, a existência do artigo 129, § 1º, da LPI, é uma típica manifestação de um regime declarativo, o que resultaria em uma mescla entre os regimes atributivo e declarativo. Para esta autora, o regime brasileiro seria um misto entre atributivo e declarativo com predominância do regime atributivo[350]. Segundo, Denis Barbosa, "[...] o código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência".[351]

---

[349] A jurisprudência Argentina protege a marca de fato, segundo alguns pressupostos. Martínez Medrano explica que "La jurisprudencia ha caracterizado a la marca de hecho como el signo que un empresario ha venido utilizando en el mercado sin haberlo registrado en la Oficina de Marcas. Ese uso ha sido intenso y al amparo del mismo se ha generado una clientela. Ya sea por la afirmativa, es decir reconociendo protección para una marca que cumple con los requisitos, o por la negativa -al desconocer la existencia de ellos- la Jurisprudencia es clara y conteste en requerir: a) uso intenso de la marca y b) formación de una clientela al amparo de dicho uso." E ainda: "[…] El uso requerido para configurar la marca de hecho ha de ser apreciado con mayor rigor que el uso conservativo de una marca registrada. La clientela incluye una serie regular de compradores de los productos y el valor llave, entendido como el prestigio de determinados elementos del establecimiento, entre ellos la marca, que permiten generar una expectativa fundada de ventas futuras (*goodwill o achalandage*). Se puede asimilar a la marca de hecho de la jurisprudencia argentina, con la marca notoriamente conocida del art. 6 bis del Convenio de París. El titular de una marca de hecho tiene a su alcance las mismas acciones judiciales civiles que posee el titular de una marca registrada. El titular de una marca de hecho carece de protección penal.[…]" MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel. *La protección de las marcas de hecho*. La Ley 2006-A, 987. Disponível em: <http://www.laley.com.ar/Home/index.asp>. Acesso em: 01 fev. 2008.

[350] MORO, 2003. p. 54 e ss.

[351] BARBOSA, 2008. p. 389.

A propriedade da marca é adquirida tão somente pelo registro validamente expedido, sendo assim, o direito à precedência e o direito à propriedade constitutivamente concedido não se confundem.[352]

Acerca do momento em que o direito à precedência deve ser argüido, cabe destacar que a LPI, ao contrário da Lei anterior, silencia acerca do prazo de manifestação do usuário de boa-fé. Entende-se que este direito deve ser exercido dentro do prazo para apresentação de oposição. É nesse sentido a Apelação Cível nº 2003.51.01.504327-6, que assim dispôs:

> [...] E, no que diz respeito ao direito de precedência do utente de boa-fé, aduziu que "ainda que a Lei 9279/96 nada disponha acerca do prazo para exercício do direito de precedência – ao contrário do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5772/71), que previa o prazo de 90 dias para o utente de boa-fé requerer o registro (art. 123) – a jurisprudência vem entendendo que este direito deve ser exercido dentro do prazo para apresentação de oposição (art. 158), já que a fase seguinte é a própria concessão do registro (art. 160). Afinal, conforme expressamente previsto no aludido § 1º do art. 129, trata-se de direito de precedência AO REGISTRO, não podendo ele ser invocado anos depois de concedido o registro, sob pena de total instabilidade jurídica. Afinal, o direito de precedência deve ser oposto em face de um pedido em trâmite e não em face de uma marca já concedida. Ademais, veja-se que o art. 158, § 2º da LPI exige o depósito até de pedido de registro de marca notoriamente conhecida não registrada, para que a mesma seja protegida. Daí se conclui que, para a proteção de uma marca não registrada mas utilizada anteriormente por outrem, também seria necessário o depósito, ao qual, todavia, o utente de boa-fé teria direito de precedência sobre um terceiro interessado que também busca o registro da marca em questão.[353]

Nesse sentido, dispôs a Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0, no que se refere à alegação da autora de "que se utilizava da marca 'RINCÃO' em data anterior ao depósito do registro da segunda ré, ressaltou que o art. 129, § 1º, da LPI, estabelece um direito de precedência ao registro e não o direito ao registro. Assim, com a superveniência da concessão

---

[352] Para Barcellos, o direito de precedência não é uma flexibilização ou exceção do regime atributivo, mas uma exceção ao direito de quem depositou anteriormente (*first to file).* Pelo *first to file* o direito cabe ao primeiro depositante preenchido os requisitos para a registrabilidade. Criticando a afirmação de Fabri Moro, explica Barcellos que "em que pese o posicionamento da respeitada autora, entende-se que a mistura de sistemas existentes ocorre entre o sistema do *first to file* e do *first to use* e não entre os sistemas atributivo e declarativo, tendo em vista que o direito de precedência ao registro flexibiliza o sistema *first to file* em homenagem ao *first to use*, mas isso não significa uma flexibilização na atributividade do sistema brasileiro. Ou seja, a propriedade da marca sempre é adquirida apenas pelo registro validamente expedido pelo INPI, deixando claro que somente o detentor do registro é que estará legitimado a exercer os direitos sobre a marca contra eventuais violações à propriedade da mesma." BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Dissertação (Mestrado em instituições de direito do estado). Faculdade De Direito. Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006. p. 120.

[353] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.504327-6*. Apelante : Lenny Com. e Confeccoes Ltda.Apelado : Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Lenny Matos Modas Ltda. Relator: André Fontes.Rio de Janeiro,28/08/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

do registro a outrem, o exercício de tal benefício, que constitui uma exceção ao sistema atributivo, torna-se precluso".[354]

Ainda nesta Apelação, destacou a Relatora que

> [...] o legislador, ao fazer tal distinção, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão. [355]

Assim, transcorrido o prazo de oposição e sendo firme o ato de concessão do registro, a marca concedida não poderá ser impugnada sob este argumento.

É o registro válido que garante a titularidade pela anterioridade de pedido, preenchidos os requisitos legais, e desde que não seja suscetível de causar confusão ou associação com a marca anterior.

1.4.2 Princípio da territorialidade

O princípio da territorialidade está amparado no artigo 129 da LPI, que dispõe que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional". Sobre os efeitos do registro marcário brasileiro diz Thais Castelli:

> Sua eficácia é limitada ao território deste Estado, o que determina a relatividade do direito de propriedade da marca no espaço, daí falar-se em Princípio da Territorialidade tendo o registro/uso local como elemento de conexão, que determina a lei local como única e exclusivamente aplicável. Referido princípio implica, pois, em uma forma de limitação da propriedade deste bem intelectual. A tutela jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial e vinculada ao respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao Princípio da estrita Territorialidade das leis. Em suma, ressalta-se que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente tutelado, está limitada às

---

[354] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0*. 2ª Turma Especializada . Apelante : Industria e Comercio De Cafe Meridional Ltda. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Ervateira Rincão Ltda e Outro. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro,.24/07/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[355] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0*.

> fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos *extra territorium*.[356]

Como se observa, a proteção conferida não transcende os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada. O mesmo sucede com as marcas estrangeiras, item importante na comparação entre duas marcas, uma brasileira e outra estrangeira, por exemplo.

Uma exceção legal ao princípio da territorialidade é a reivindicação de prioridade unionista, nos termos dos artigos 4º da CUP e 127 da LPI. O INPI deve aceitar a data de prioridade das marcas oriundas dos países pertencentes à União de Paris. Assim, o efeito da prioridade é o de retroagir à data de depósito inicial, desde que o lapso temporal não seja superior a seis (6) meses, sem prejuízo da análise registral, nos termos da legislação nacional.[357]

A reivindicação de prioridade não se confunde com a marca *telle quelle*. A marca *telle quelle* está prevista no artigo 6º, quinquies A (1), da CUP, enunciando que "qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. [...]." Portanto, em outra aplicação extraterritorial a marca registrada no país de origem será admitida para registro "na sua forma original" nos demais países da União. Entretanto, esta proteção, ao contrário da prioridade, somente é admitida para marcas registradas, comportando a exceção prevista no artigo 6º quinquies B, da CUP.[358]

Outra exceção ao princípio da territorialidade é a proteção conferida à marca notoriamente conhecida nos termos do artigo 126 da LPI e nos termos do artigo 6º bis (1) da CUP, que dispõe:

> (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que

---

[356] CASTELLI, Thais. *Propriedade Intelectual*: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 162.

[357] Artigo 127 da LPI: "Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. § 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. § 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. § 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade." BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

[358] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.

> constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
>
> (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.
>
> (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.[359]

Por esta regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua reprodução, imitação ou tradução de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

O artigo 6º bis, da CUP, exige que a notoriedade exista não no país de origem da marca mas no país em que se está requerendo este reconhecimento. Conforme Monteagudo, "a notoriedade do signo no país de origem ou em outros Estados não resulta suficiente"[360].

Nesse mesmo sentido, González-Bueno, afirma que "a única notoriedade relevante é a que concorre no território em que se pretende invocar a proteção [...]." Sendo o registro concedido, cabe ao titular da marca proceder ao pedido de anulação do registro, provando ser a notoriedade de sua marca anterior ao registro.[361]

A notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento público. Assim, "a capacidade de um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos".[362]

É importante salientar que a idéia de notoriedade está ligada não apenas ao conhecimento que se tem da marca, mas da associação *marca-produto*. Uma distinção em relação à notoriedade e a reputação são pertinentes, pois enquanto a notoriedade está relacionada ao conhecimento que um determinado número de consumidores possui em relação à marca, à reputação abarca além do conhecimento do publico a noção de valores. Valores geralmente advindos da qualidade do produto que "conferem à marca fama,

---

[359] BRASIL. Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994.
[360] MONTEAGUDO, 1995. p. 207. Nesse mesmo sentido: SCHMIDT, 2007. p.46.
[361] GONZÁLEZ-BUENO, Carlos. *Marcas notorias y renombradas*: en la ley y la jurisprudência. Madri: La Ley, 2005. p. 93
[362] MORO, 2003. p. 77 e ss.

celebridade, renome, prestígio." Portanto, a notoriedade está para a dimensão quantitativa assim como a dimensão qualitativa está para a reputação.[363]

A notoriedade, para ser juridicamente relevante, deve existir precisamente no território no qual se invoca a proteção, não sendo, portanto, válido requerer a proteção com base em uma notoriedade exclusiva em outro país. Não se discute que o registro de uma marca legalmente concedida no Brasil somente poderá ser anulado pelo titular originário da marca notoriamente conhecida se este provar que à época daquele registro, sua marca já gozava de notoriedade.

1.4.3 Princípio da especialidade

O princípio da especialidade decorre de um dos requisitos da marca, o da novidade, ainda que relativa, pois a marca deve ser especial, distinguir-se das demais que assinalam produtos idênticos, semelhantes ou afins.[364]

A marca deve ser distinta, portanto, especial. "Esses caracteres constituem o principal objectivo da lei, e que foi justamente o de evitar a confusão de uma marca com outra, facilitando assim o seu prompto reconhecimento. A *especialidade*, ou menos exactamente a *novidade*, da marca é inteiramente relativa".[365]

Verifica-se a "*novidade* quando, sem necessidade de attenção especial, isto é, sem esforço intellectual ou exame attento das duas marcas, pode-se immediatamente reconhecer a diversidade de ambas." Portanto, da novidade decorre o princípio da especialidade e a "apreciação da novidade, isto é, da especialidade da marca é questão inteiramente de facto e subordinada ao criterio do Juiz e ao exame dos peritos".[366]

A marca deve ser distinta, ter cunho próprio e especial. Uma vez que a marca é destinada a constituir um sinal distintivo da "individualidade do produto", conforme Pinto

---

[363] MORO, 2003. p. 77 e ss.
[364] Cabe menção ao tratamento da distintividade em relação aos produtos farmacêuticos. A prática recomenda expressões que indicam o princípio ativo. Sendo assim, o requisito da distintividade, pode-se dizer, é aplicado de forma menos contundente, tanto foi assim, que o artigo 80 da Lei nº 5.772 de 1971, estabeleceu uma exceção, a saber: "Art. 80 – Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor." A atual LPI nada menciona a este respeito, tão pouco a jurisprudência brasileira analisa diretamente nesse sentido, como é o caso dos Tribunais Argentinos.
[365] BENTO DE FARIA, 1906. p. 89.
[366] BENTO DE FARIA, 1906. p. 90.

Coelho, importa que esta seja especial e é nesta qualidade tão essencial à marca que se vislumbra o princípio da especialidade, expresso ou não na legislação.[367]

Na LPI, diversamente da anterior, não existe uma referência expressa ao princípio da especialidade, exigindo uma interpretação conjunta dos dispositivos legais. A omissão ao princípio da especialidade é entendida, na medida em que, enquanto princípio fica subentendido, sendo conseqüência da distintividade e da novidade das marcas e, pela exceção concedida as marcas de alto renome. Note-se que, assim como a LPI o TRIPS também o omitiu.

Não sendo possível determinar a confusão com nenhuma outra, o sinal é especial e não incide nas proibições da lei. A respeito deste princípio as leis publicadas até 1905 adotavam como critério da novidade a natureza do produto, critério distinto do adotado a partir do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que instituiu a distribuição dos produtos em determinado número de classes, vedando-se, assim, o registro de marcas para a mesma classe.[368]

O princípio da especialidade concede ao titular o uso exclusivo em sua atividade precípua. Podemos exemplificar esse princípio através da marca *Continental*. Essa marca é utilizada por diferentes titulares, em atividades distintas, sem que, no entanto, criem confusão ao consumidor. Portanto, dentro da atividade da marca *Continental* para fogões, por exemplo, seu titular tem o privilégio do uso exclusivo. Assim, a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular, visando distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

A exceção ao princípio da especialidade é concedida àquela marca registrada cujo renome transcende seu segmento de mercado original, assegurando-lhe proteção especial em todas as classes, conforme artigo 125 da LPI.

A proteção assegurada à marca de alto renome impede futuros registros ou uso, por terceiros, de outras marcas idênticas ou semelhantes. Nesse contexto, conforme salientado no Recurso Especial nº 246.652, a marca dita como notória "confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso, por terceiros, de outras marcas iguais ou parecidas." Portanto, não retroage para atingir registros anteriores.[369]

---

[367] PINTO COELHO, 1922. p. 36.
[368] CERQUEIRA, 1 ed. Vol. II. p. 371-372. Veja-se item Classificação Internacional de Produtos e Serviços.
[369] Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*.

Esse recurso especial visava à anulação de registros posteriores ao registro de marca notória. Ressalva-se que a ação foi ajuizada sob a égide da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971, segundo a qual a marca notória é hoje a marca de alto renome, conforme se abstrai da leitura do artigo 67 da referida lei, que dispunha que "a marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos dêste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca".[370]

Para pleitear o reconhecimento de marca de alto renome, o requerente deve fazê-lo nos termos da Resolução nº 121/2005, que normaliza os procedimentos para a aplicação do artigo 125 da LPI. Conforme esta resolução, artigo 4º, "o requerente da proteção especial de que trata o artigo 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil [...]".

É pela via incidental que se pleiteia o alto renome. Para Pimentel, o "requerimento de proteção especial de marca de alto renome que deve ser encaminhado ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou de processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação administrativa no INPI".[371]

Nos termos da Resolução nº 121/2005, o requerente pode apresentar de forma suplementar:

> às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos: 1) data do início do uso da marca no Brasil; 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

---

[370] Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*.
[371] PIMENTEL, Luiz O. *Mercosul*: propriedade intelectual, novidades. Marca de alto renome no Brasil. Decita, Buenos Aires, nº 03.2005, p. 437-440.

> 6) meios de comercialização da marca no Brasil; 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.[372]

Nos termos da Apelação Cível nº 1.0024.03.002087-9/001, "certificada a notoriedade da marca e concedido o registro como marca de alto renome, o titular tem proteção especial, podendo, assim, impedir sua utilização por qualquer outro empresário, mesmo os dedicados a atividade econômica diversa. A simples e objetiva violação de marca, por si só, constitui crime, sendo que a utilização por parte do concorrente de marca igual ou semelhante, provoca danos de toda a sorte".[373]

Esta apelação analisa a ação de abstenção de uso de marca e indenização com pedido de antecipação de tutela visando à proteção da marca *Bombril*, movida pela titular da marca objetivando que a ré se abstenha de utilizar a expressão *Bombril*, como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial, e a lhe indenizar pelos danos materiais e morais causados. A referida apelação afirma que "não há dúvida de que a marca registrada pela autora, por ser notória, ou, como passou a ser denominada no atual Código de Propriedade Industrial, 'marca de alto renome', goza de proteção em qualquer atividade e não apenas quanto ao comércio ou indústria de seu titular".[374]

Entretanto, a análise deste trabalho não recai sobre as marcas de alto renome, mas para aquelas que estão no mercado e que também, em determinados casos, podem gozar de uma proteção para além de sua classe, em que originariamente foi registrada.

Proteger os titulares da marca dentro dos limites do princípio da especialidade não significa que este seja absoluto, pois pode suceder que "as industrias sejam approximadas, embora differentes, sendo possivel determinar confusão a emprego simultaneo da marca

---

[372] INPI. *Resolução nº 121/2005*. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[373] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Apelação Cível nº 1.0024.03.002087-9/001(1).* Apelante(s): Bombil Bombas e Bicos Injetores Ltda. - Apte(s) Adesiv: Bombril Mercosul S/A - Apelado(a)(s): Os Mesmos. Relator: Elias Camilo. Belo Horizonte, 21/08/2007. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[374] Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Apelação Cível nº 1.0024.03.002087-9/001(1).*

commum. N'esse caso, a questão se resolvera segundo os principios geraes, e a marca não poderá servir a ambas as industrias".[375]

Quando existe identidade ou semelhança dos sinais e a identidade, semelhança ou afinidades dos produtos e serviços, causando, dessa forma, a confusão ou associação para o consumidor, a função distintiva das marcas é desvirtuada, conforme critérios que serão tratados no Capítulo 2.

1.5 Classificações Internacionais relativas às marcas

1.5.1 Classificação Internacional de Elementos Figurativos

A Classificação Internacional de Elementos Figurativos foi firmada em Viena, em 12/06/1973, e entrou em vigor em 1985. Este Acordo estabeleceu uma classificação dos elementos figurativos para as marcas. A Classificação está dividida em 29 categorias, 144 divisões e aproximadamente 1.887 seções, nas quais se encontram as classificações dos elementos figurativos das marcas, acompanhadas, quando necessário, de notas explicativas.

Cada elemento figurativo compreendido em uma seção é indicado por três números: o primeiro, que pode variar de 1 a 29, indica a categoria; o segundo pode variar de 1 a 19 e indica a divisão; e o terceiro, que pode variar de 1 a 25, indica a seção.

O Acordo de Viena está aberto para novas ratificações dos Estados que fazem parte da CUP; atualmente conta com 24 contratantes. Embora o Brasil tenha firmado o Acordo em 11/12/1973, não o ratificou. Mesmo assim, por necessidade operativa, através do Ato Normativo nº 151/1999 passou a adotar, a partir de 03/01/2000, a Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas.[376]

O Manual do Usuário estabelecido pelo INPI dispõe que:

> Seu objetivo principal todavia é, em todos os casos, facilitar a busca de anterioridades. Para que esta busca seja eficaz, devem ser realizadas, antes de mais nada, as seguintes operações:
>
> (i) classificar (codificar) de maneira coerente e correta os elementos figurativos de marcas que constituem o arquivo de busca, levando-se em conta as futuras necessidades da busca de anterioridades;

---

[375] BENTO DE FARIA, 1906. p. 192.
[376] OMPI, 2008.

> (ii) definir corretamente as seções onde as marcas anteriores devem ser pesquisadas, levando em consideração as características específicas de codificação.[377]

Conforme esclarecimento desse Manual, o objetivo e escopo da Classificação:

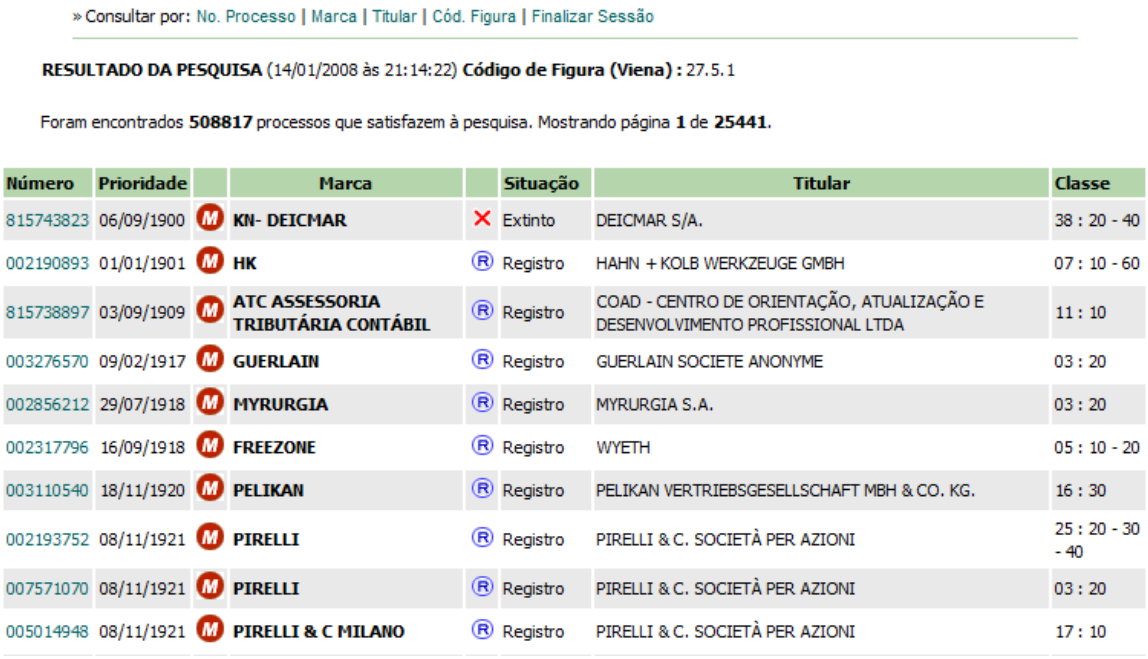
> é essencialmente de ordem prática, no sentido de facilitar as buscas de anterioridades de marcas e evitar um trabalho considerável de reclassificação em caso de intercâmbio de documentos no âmbito internacional. Ademais, os países membros do Acordo de Viena não mais necessitam elaborar sua própria classificação nacional ou atualizar a classificação existente. O artigo 4 do Acordo de Viena estabelece que, sob reserva das obrigações impostas por este Acordo, o escopo da Classificação é a que lhe for atribuída por cada um dos países signatários do Acordo de Viena e que, especialmente, a Classificação não vincula esses países quanto à extensão da proteção da marca. Assim, cada um desses países poderá dar à Classificação o caráter jurídico que lhe convier, para além das conseqüências puramente administrativas das disposições do Acordo de Viena.[378]

Ao depositar uma marca figurativa ou mista, devem-se indicar os elementos figurativos contidos nas marcas. O correto preenchimento do campo de Classificação dos Elementos Figurativos é de responsabilidade do depositante e é identificado pela sigla CFE (*Classification of the Figurative Elements*), acompanhada do número quatro entre parênteses, que significa o número da edição da Classificação Internacional de Elementos Figurativos em vigor.

Exemplificativamente, acessando a base de dados do INPI e utilizando como filtro de pesquisa a Classificação Internacional de Elementos Figurativos, pode-se determinar o numero de marcas que utilizam os mesmos elementos na composição da marca. Pesquisando, por exemplo, pelo código 27.5.1 (letras com grafismo especial), o resultado obtido é de 508817 ocorrências de marcas que utilizam este elemento, conforme a figura 16.

---

[377] INPI, 2008.
[378] INPI, 2008.



» Consultar por: No. Processo | Marca | Titular | Cód. Figura | Finalizar Sessão

RESULTADO DA PESQUISA (14/01/2008 às 21:14:22) **Código de Figura (Viena) :** 27.5.1

Foram encontrados **508817** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **25441**.

Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
815743823	06/09/1900	M	KN- DEICMAR	✕	Extinto	DEICMAR S/A.	38 : 20 - 40
002190893	01/01/1901	M	HK	Ⓡ	Registro	HAHN + KOLB WERKZEUGE GMBH	07 : 10 - 60
815738897	03/09/1909	M	ATC ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONTÁBIL	Ⓡ	Registro	COAD - CENTRO DE ORIENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	11 : 10
003276570	09/02/1917	M	GUERLAIN	Ⓡ	Registro	GUERLAIN SOCIETE ANONYME	03 : 20
002856212	29/07/1918	M	MYRURGIA	Ⓡ	Registro	MYRURGIA S.A.	03 : 20
002317796	16/09/1918	M	FREEZONE	Ⓡ	Registro	WYETH	05 : 10 - 20
003110540	18/11/1920	M	PELIKAN	Ⓡ	Registro	PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG.	16 : 30
002193752	08/11/1921	M	PIRELLI	Ⓡ	Registro	PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI	25 : 20 - 30 - 40
007571070	08/11/1921	M	PIRELLI	Ⓡ	Registro	PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI	03 : 20
005014948	08/11/1921	M	PIRELLI & C MILANO	Ⓡ	Registro	PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI	17 : 10

Figura 16 – Pesquisa base de dados
Fonte: INPI

Filtrando esta busca pelos Códigos 27.5.1 e 3.13.1 (corações) foram encontrados 839 ocorrências de marcas que são formadas por tais elementos figurativos, conforme a figura 17. A figura seguinte é exemplo de uma marca que utiliza ambos os códigos pesquisados – figura 18.

[Pesquisa Base Patentes | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: No. Processo | Marca | Titular | Cód. Figura | Finalizar Sessão

RESULTADO DA PESQUISA (14/01/2008 às 21:33:20) **Código de Figura (Viena) :** 27.5.1 AND 3.13.1

Foram encontrados **839** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **42**.

Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
820314234	29/10/1997	M	K&M AMACITEL BABY	✕	Arquivado	K&M INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	03 : 10
820314447	29/10/1997	M	K&M AMACITEL BABY	✕	Arquivado	K&M INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	03 : 10
822389010	21/01/2000	M	TENSILL INDÚSTRIA DE BACTERICIDAS	Ⓡ	Registro	TENSILL IND DE BACTERICIDAS E PRODUTOS DE ASSEPSIA LTDA	NCL(7) 03
821958232	31/01/2000	M	KOCANABY	Ⓡ	Registro	CONFECÇÕES KOCANABY MODAS LTDA	NCL(7) 35

Figura 17 - Pesquisa base de dados
Fonte: INPI

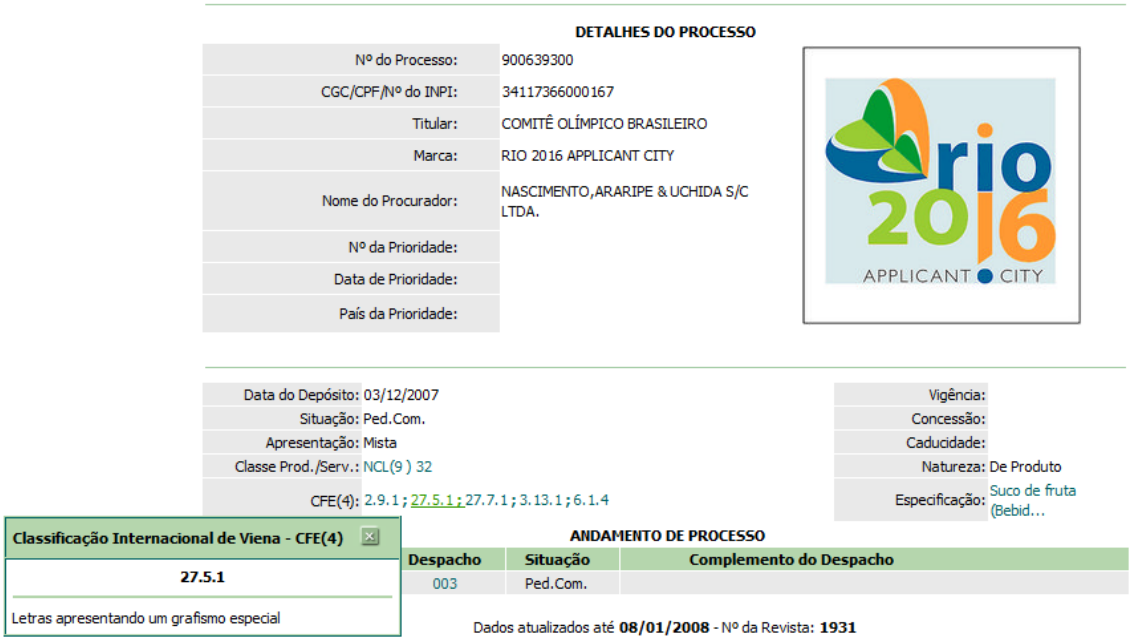


Figura 18 - Marca Rio 2016 Applicant City
Fonte: INPI

A Classificação de Elementos Figurativos é de suma importância, não apenas para o órgão registral competente, mas também para que os eventuais interessados em registrar uma marca possam efetuar a busca de anterioridade de marcas que contenham tais elementos, seja ela mista ou figurativa.

1.5.2 Classificação Internacional de Produtos e Serviços

O Brasil adotou uma Classificação Nacional de Produtos e Serviços até o ano 2000, quando passou a adotar, embora não signatário do Acordo, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, firmada em Nice em 1957. Porém, encontram-se registros de marcas brasileiras de 1911 que já utilizam o critério de classes. Sendo assim, a data do surgimento da Classificação é um tanto quanto imprecisa e não foram encontrados materiais que expliquem as origens específicas desta.

Segundo o INPI, “a Classificação de Nice baseia-se na Classificação elaborada pelos Bureaux Internacionais para a Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI) – predecessora da OMPI – em 1935”.[379]

Entretanto, as origens e as discussões das Classificações elaboradas pelo Bureaux de Berne, ou BIRPI, não são mencionadas na doutrina da época, tampouco no site oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, órgão encarregado de administrar muitos dos tratados acerca da matéria, inclusive o que estabeleceu a Classificação Internacional de Nice de Produtos e Serviços, em 1957.

Antes de qualquer classificação existia, na lei brasileira, a obrigação de designar o gênero da indústria a que a marca se destinava. As leis de 1875, 1887 e 1904 adotavam como critério da novidade a natureza do produto, proibindo o registro de marcas idênticas ou semelhantes a outras já existentes para a mesma espécie, ou seja, pertencentes ao mesmo gênero da indústria ou comércio.[380]

Conforme as figuras Figura 19 (16/09/1886) e 20 (16/09/1886), a marca nº 197 e nº 019[381], respectivamente, “contendo a denominação ‘Caxias’, composta por duas mãos apertando-se [...]”, foi registrada “para distinguir os cigarros e fumos [...].” Segue o disposto no artigo 4º, 3º, que determina que o proprietário devia designar o “gênero de indústria a que a marca se destina”.[382]

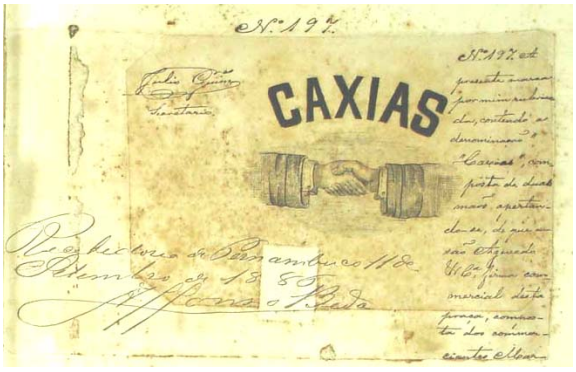


Figura 19 – Marca Caxias nº 197
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

[379] INPI. *Instituto Nacional de Propriedade Industrial.* Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/NICE/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/NICE/a-classificacao-internacional-de-produtos-e-servicos-para-o-registro-de-marcas/>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[380] CERQUEIRA, 1 ed. Vol. II. p. 371-372.
[381] A seqüencialidade cronológica não é confiável, conforme se verifica, inclusive muitos dos livros pesquisados no Memorial do Comércio possuem folhas arrancadas e/ou estão rasgadas; alguns dos livros constam registros distintos com números iguais para anos diferentes, etc. Ademais, cada Conservatória organizava as averbações das marcas e, posteriormente, as Juntas ou Inspetorias Comerciais.
[382] PERNAMBUCO, 2008.

Figura 20 – Marca Caxias nº 019
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

A obrigação de designar a qual gênero de indústria a marca se destina é importante, pois nos indica a aplicação, em termos distintos de hoje, do princípio da especialidade. Assim, "quando duas ou mais marcas idênticas de indivíduos differentes forem levados ao registro do Tribunal ou Conservatória do Commercio, prevalecerá a marca que tenha posse mais antiga [...]", nos termos do artigo 12 do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.[383]

Em 1887, conforme dispôs o Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, no fim de cada ano os registros de marcas eram reunidos em um índice alfabético apresentando a natureza do produto a que as marcas se destinavam, contendo o nome do proprietário, o número da ordem de arquivo e o lugar de registro (artigo 14).[384] Os índices correspondentes ao ano eram publicados no Diário Oficial, no mês de julho do ano seguinte (artigo 16). [385]

Consultando os registros de marcas da Junta Comercial de Porto Alegre nos anos de 1896 a 1923 foram encontrados sessenta livros. Estes livros estão agrupados por diferentes títulos ou de forma genérica pelo título *Livro de registros de marcas* (período de 1896 a 1904 - tomo 6 a 14). Alguns são agrupados por gênero de produtos (período de 1905 a 1923) sob o título *Livro de registro de marcas para fazendas, metais, couros, produtos farmacêuticos,*

---

[383] Este decreto nada menciona sobre recursos que podiam ser ajuizados por quem se sentisse prejudicado pelo registro da marca. Os decretos de 1887 e 1904 prevêem, expressamente, a possibilidade de agravo, com efeito suspensivo, para os legitimados. Veja-se o quadro comparativo destes Decretos, no final deste trabalho.
[384] É interessante notar que na redação do Decreto nº 2.682/1875 (artigo 3) são mencionados os *Tribunais* ou as *Conservatorias do Commercio* como competentes para registro das marcas. Tais Conservatórias do Comercio tinham sido criadas em 1855, entretanto, foram extintas pelo Decreto nº 2.662 de 09 de outubro de 1875, ou seja, 14 dias antes da publicação do Decreto nº 2.682/1875. A partir do final o século XIX quem tivesse interesse de registrar sua marca deveria depositá-la nas Juntas Comerciais espalhadas pelo território brasileiro. Veja-se, por exemplo, os livros contendo os registros das marcas em Recife disponibilizados on-line no Memorial do Comércio em Pernambuco. Livros disponíveis em: http://digilibris.fgf.org.br/jucepe/. Acerca da criação das Juntas Comerciais: REZENDE, 2003. p. 239.
[385] BRASIL. Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887,

denominação de estabelecimentos, sob o título *Livro de registro de marcas para secos e molhado*s (15 livros) ou sob o título *Livro de registro de marcas para fumos e seus acessórios*, etc.

Embora as leis anteriores tenham disposto sobre a proibição de registro de marcas para produtos do mesmo gênero, não determinava que a Junta Comercial arquivasse os registros das marcas segundo este critério. Resta claro que era uma forma de facilitar o cotejo de marcas, pois cabia a Junta Comercial a análise da identidade ou da semelhança, devendo proceder ao registro da que tiver precedência quanto ao dia e à hora de apresentação e na falta deste, a que a possuir há mais tempo (artigo 18).[386]

Sobre o cotejo de marcas, ao discutir o Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, o Senado Brasileiro se manifestou no sentido de que a recusa de marcas idênticas e semelhantes traria um grande trabalho aos órgãos competentes pela necessidade de confrontação das marcas apresentadas com as já registradas. Assim, esclareceu o relator da lei:

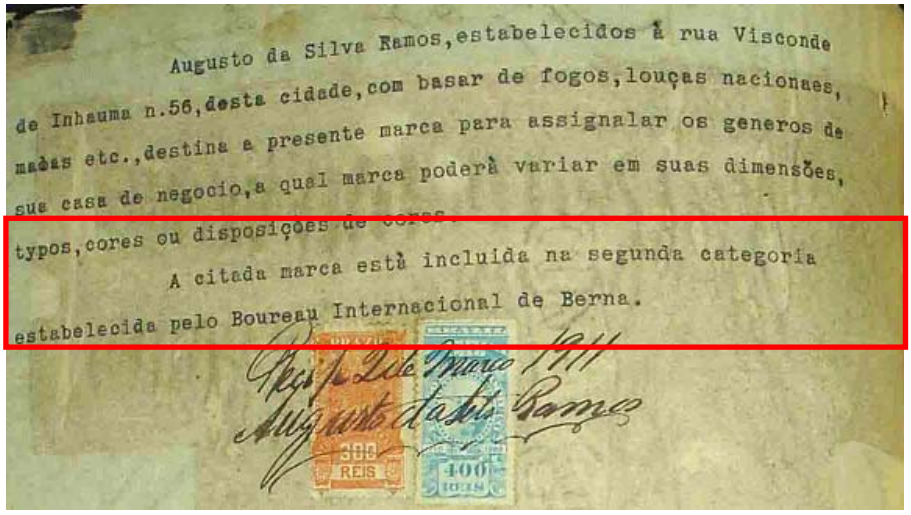
> Não se exagere: esse trabalho não é nenhum emprego hercúleo, desde que, como se deve esperar, for intelligentemente feito. Por mais numerosas que sejam as marcas registradas, o exame, que aliás limita-se a simples confrontação ou cotejo, será fácil, uma vez que os registros estejam bem ordenados. É uma questão de methodo, de classificação, segundo a natureza dos produtos a que as marcas se destinão.[387]

Affonso Celso expõe que na Conferência Internacional de Roma (Abril e Maio de 1886), acordou-se que "para a boa ordenação da estatística da propriedade industrial os Estados da União adoptassem, quanto as marcas de fábrica, a seguinte classificação, que conforma-se com a tarifa das nossas Alfandegas e mostra que o trabalho de verificação das repartições de registro não será pesado." [388]

A classificação referida por este autor (Anexo I), pouco se diferencia das classificações posteriormente adotadas, implementada pela primeira vez pelo Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que criou a Classificação nacional. Porém, antes de 1923 já se utilizava a classificação do Bureaux Internacional de Berna, conforme o exemplo abaixo, figura 21, registro nº 763, de 03/03/1911.

---

[386] BRASIL. Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887,
[387] CELSO, 1888. p. 66-67 (nota de rodapé 16).
[388] CELSO, 1888. p. 66-67 (nota de rodapé 16).


Augusto da Silva Ramos, estabelecidos á rua Visconde de Inhauma n.56, desta cidade, com basar de fogos, louças nacionaes, malas etc., destina a presente marca para assignalar os generos de sua casa de negocio, a qual marca poderá variar em suas dimensões, typos, cores ou disposições de cores.

A citada marca está incluida na segunda categoria estabelecida pelo Boureau Internacional de Berna.

Rio de Janeiro 2 de Março 1911

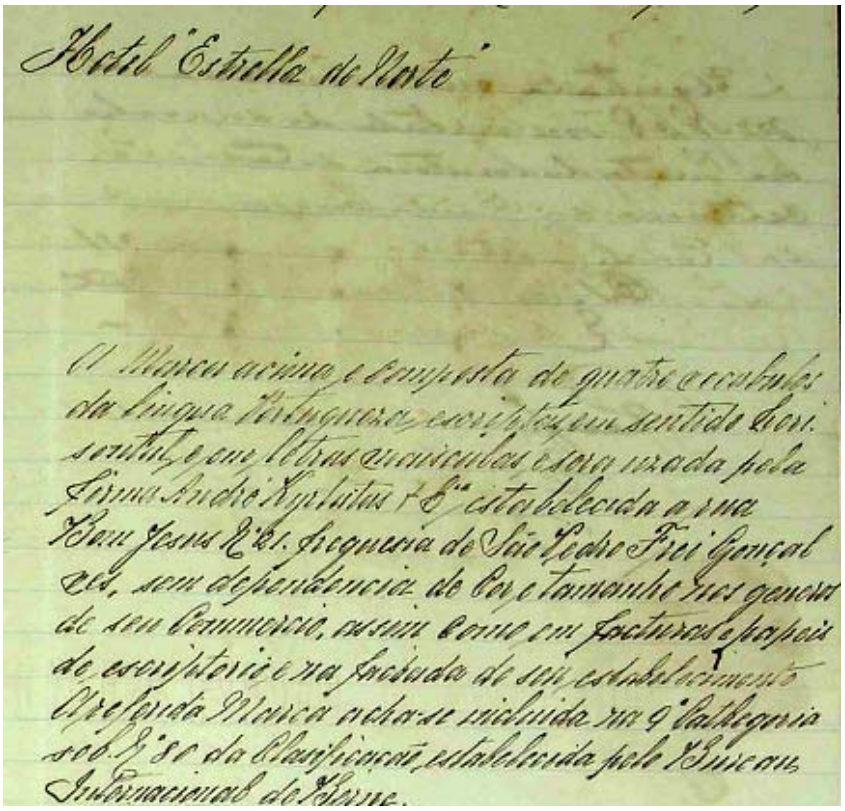
Augusto da Silva Ramos

300 REIS

400 RÉIS

Figura 21 – Bazar São João
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

A marca representada na figura 22, registro nº 768, é de 18/03/1911 e estava, segundo consta no registro, na 9ª Classificação da categoria estabelecida pelo Bureaux Internacional de Berne.


Hotel Estrella do Norte

A Marca acima é composta de quatro estrellas de cinco pontas, escriptas em sentido horizontal, e uma lettras maiusculas estando usada pela firma Braga & Agostinho & C.ª estabelecida a rua Bom Jesus N.ºs. Freguezia de São Pedro Fr. Gonçal ves, sem dependencia de Bar e tamanho dos generos de seu Commercio, assim como em Facturas e papeis de escriptorio e na fachada de seu estabelecimento

A referida Marca acha-se incluida na 9ª Categoria sob N.º 8 da Classificação estabelecida pelo Bureau Internacional de Berne.

Figura 22 – Hotel Estrella de Norte
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

As Classificações elaboradas pelo Bureaux de Berne eram utilizadas no Brasil, conforme se vislumbrou nas figuras acima, a partir de 1911. Entretanto não foram encontrados registros anteriores a esta data, tampouco acesso a lista dos produtos, ou se a Classificação discutida no âmbito da Conferência Internacional de Roma, em 1886, é a mesma mencionada e utilizada nas Juntas ou Inspetorias Comerciais da época.[389]

Em algumas das indicações utilizadas nos registros da época, pode-se perceber que na 8ª categoria estavam incluídos os biscoitos, vinhos, doces, cafeterias e padarias como o registro de marca para Fábrica de Doces ou bolachas (registro nº 755, de 18/11/1911, ffigura 23 e 24). Este enquadramento não corresponde à classificação discutida em 1886 (Anexo I).

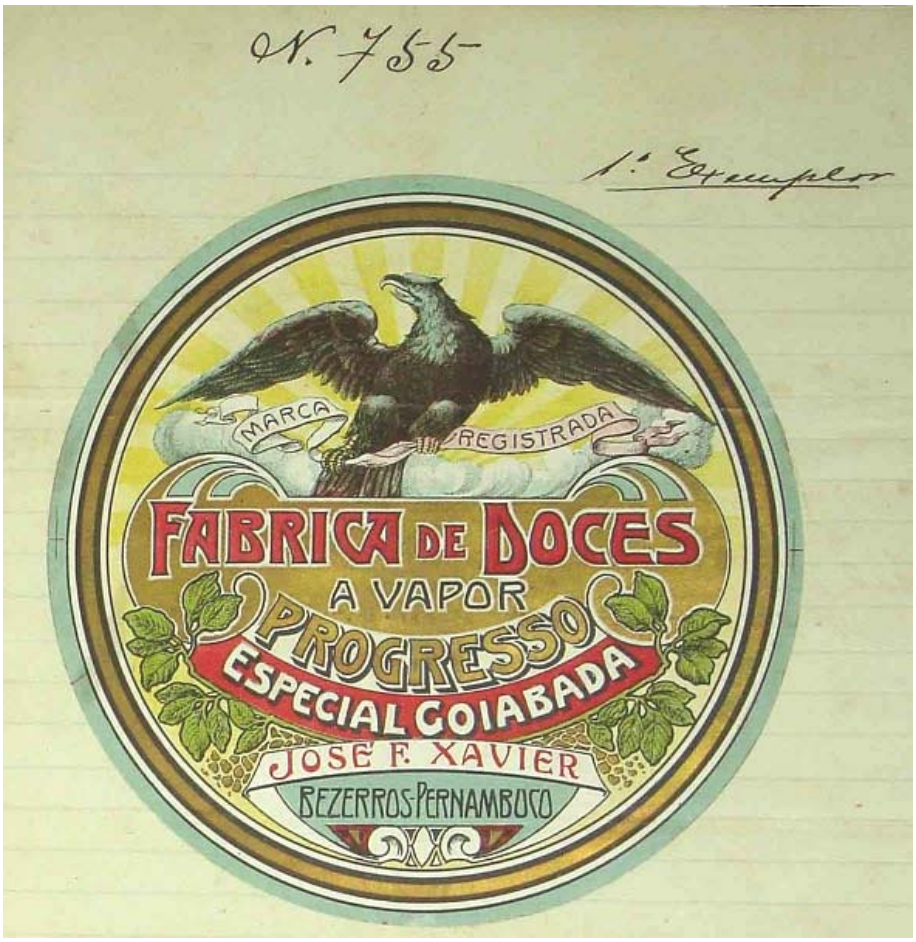
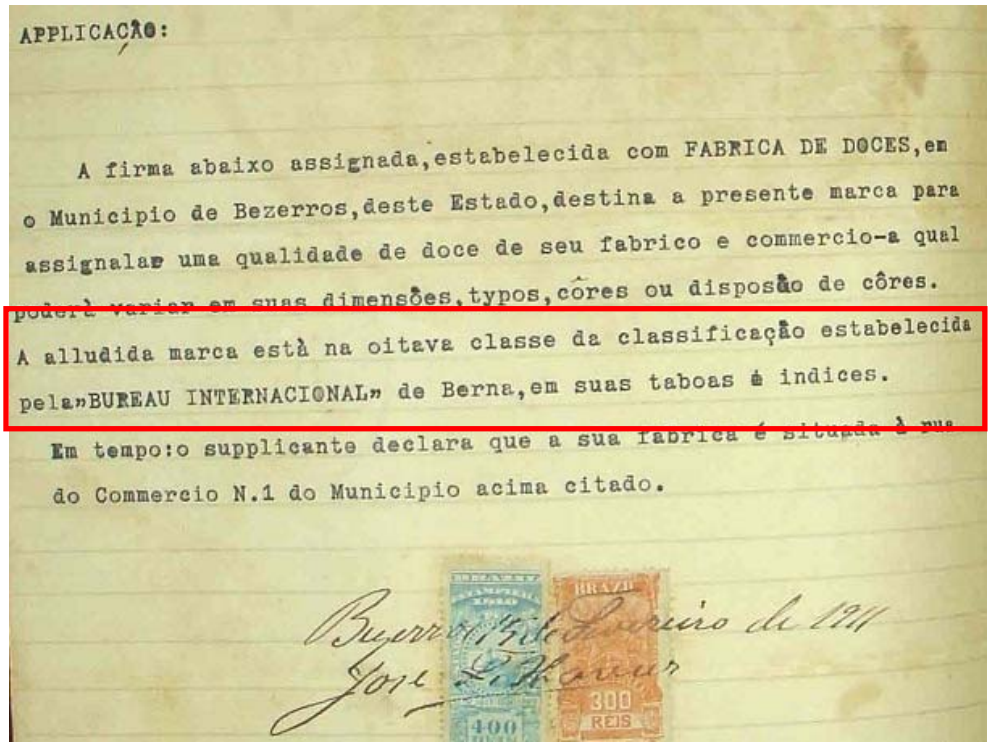


Figura 23 - Fabrica de Doces a vapor Progesso
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

[389] Nos livros de registros pesquisados pode-se verificar que na 2ª categoria estavam as soboarias, louças e metais, na 4ª categoria os fumos, na 7ª categoria as miudezas e pó perfumado (toucador), na 8ª categoria os biscoitos, vinhos, doces, cafeterias e padarias e na 9ª categoria os papéis de escritório, fones, discos, cinematógrafos, drogarias e farmácias.


APPLICAÇÃO:

A firma abaixo assignada, estabelecida com FABRICA DE DOCES, em o Municipio de Bezerros, deste Estado, destina a presente marca para assignalar uma qualidade de doce de seu fabrico e commercio-a qual poderá variar em suas dimensões, typos, côres ou disposição de côres. A alludida marca está na oitava classe da classificação estabelecida pela "BUREAU INTERNACIONAL" de Berna, em suas taboas e indices.

Em tempo: o supplicante declara que a sua fabrica é situada à rua do Commercio N.1 do Municipio acima citado.

BRAZIL 400 300 REIS

Figura 24 - Fábrica de Doces a vapor Progresso
Fonte: Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco

Em razão das limitações temporais, não foi possível ampliar as pesquisas nesse sentido. Entretanto, o que é relevante para a pesquisa empreendida é que o critério de classes surgiu em razão da preocupação com o excesso de trabalho para os órgãos registrais competentes ao analisar a identidade ou semelhança entre duas marcas – a depositante e a anteriormente registrada.

A classificação foi criada para limitar a "confrontação ou cotejo, [...]. É uma questão de methodo, de classificação, segundo a natureza dos produtos a que as marcas se destinão", apenas isso.[390]

Desde as discussões empreendidas em 1886, na Conferência de Roma, até a extinção do Bureaux de Berna, este Bureaux era o responsável pelas atualizações da classificação, e nelas está a origem da Classificação Produtos e Serviços, nacional e internacional, instituída mais tarde, por ocasião da Conferência Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957. Desde então, a Classificação vem sendo atualizada sendo a primeira revisão a de Estocolmo (14/07/1967), depois a de Genebra (13/05/1977), posteriormente modificada em 28/09/1979.

A Classificação Nacional foi criada com o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (Anexo B), que estabeleceu 50 classes no ato da criação da Diretoria Geral da

[390] CELSO, 1888. p. 66-67 (nota de rodapé 16).

Propriedade Industrial (DGPI), predecessora do INPI. No âmbito do INPI, a Classificação Nacional foi instituída pelo Ato Normativo nº 51 de 1981.

A Classificação Nacional implementada pelo mencionado Decreto criou apenas novas classes, realocando e/ou ampliando os produtos, da mesma forma que o fez o Ato Normativo nº 51 de 1981, destinando algumas classes para as marcas de serviço.

O Ato Normativo nº 51, de 1981, criou 41 classes, sendo 35 referentes a produtos e 6 a serviços. O Manual do Usuário da Classificação Nacional afirma que:

> Duas premissas estiveram presentes na elaboração da Classificação:
>
> - Estabelecer uma linguagem que agregasse produtos e serviços, utilizando denominações genéricas que delimitassem adequadamente o âmbito de proteção e, ao mesmo tempo, permitissem a análise de colidências por afinidade de produtos/serviços, intra e interclasses.
>
> - Estabelecer um código, fixado em quatro dígitos, que traduzisse cada linha de produto/serviço, a fim de permitir a automação. Os dois primeiros dígitos representam a classe do produto ou serviço e os dois dígitos finais o item específico dentro da classe.[391]

O Brasil adotou até janeiro de 2000, a Classificação Nacional, quando passou a adotar a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classificação de Nice), Anexo C. Conforme se observa nos Anexos A, B e C, as Classificações adotadas nos registros de marcas brasileiras em muito se assemelham.

A Classificação Internacional já sofreu posteriores atualizações. A primeira edição da Classificação de Nice foi publicada em 1963, a segunda em 1971, a terceira em 1981, a quarta em 1983, a quinta em 1987, a sexta em 1992, a sétima em 1996 e a oitava em 2001. A nona edição, publicada em junho de 2006, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2007, conforme publicação na Revista de Propriedade Industrial (RPI) nº 1878 de 02/01/2007.

Os países que fazem parte do Acordo de Nice formam uma União particular dentro da estrutura da CUP. Sendo signatários, são obrigados a aplicar a Classificação Internacional, seja como principal, seja como auxiliar. Entretanto, embora muitos países não sejam signatários, como é o caso da Argentina e do Brasil, adotam a Classificação sem ratificar o Acordo.

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços é composta de uma lista de classes, assim como em suas origens, acompanhada de notas explicativas e de uma lista alfabética de produtos e de serviços. Os dados que encabeçam a classe descrevem, em linhas gerais, a natureza dos produtos ou serviços contidos em cada uma das atuais 45 classes, 34 de

---

[391] INPI. *Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Manual do usuário).* Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional>.Acesso em: 10 fev. 2008.

produtos e 11 de serviços. A lista alfabética contém cerca de 10.000 indicações relativas a produtos e 1.000 relativas a serviços.[392]

Em relação às Classificações, quer seja ela nacional ou internacional, é prudente salientar que, para efeito de proteção da marca anterior, deve-se levar em consideração o gênero de negócio e/ou atividade da empresa e suas possíveis identidades, semelhanças e afinidades com outros gêneros que, mesmo distintos, podem ser conflitantes. Ou seja, a possível identidade ou semelhança dos sinais e a identidade, semelhança ou afinidades dos produtos e serviços que a marca visa distinguir.

Para Tinoco Soares, "o enquadramento nas quarenta e duas classes tem apenas e tão-somente o condão de facilitar os trabalhos da Administração, posto que os eventuais conflitos entre as marcas postas no mercado serão resolvidos em face do gênero e/ou atividade da empresa e dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca".[393]

A Classificação existe somente para facilitar o registro e a proteção de marcas. É nesse sentido o Recurso Especial nº 246.652:

> o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo nº 51⁄81, segundo o critério da afinidade, de forma que a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e item. Ou seja, se ocorrer a colidência marcária, é imprescindível que se verifique as classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito.[394]

Para Tinoco Soares, "exatamente por assim o ser é que, sempre que possível, terá que ser revelada também a utilização da marca em razão dos produtos e dos serviços que assinala e a sua irradiação para com aqueles outros que poderão provocar confusão. Confusão esta que poderá efetivamente ocorrer, muito embora os gêneros de negócio e/ou atividades sejam diversos".[395]

A classificação não constitui regra para apreciação da similitude de produtos ou serviços. Esta afirmação encontra firme respaldo na doutrina e nas sentenças, nacional e internacional. Para se refutar um novo depósito existem certos parâmetros a serem

---

[392] OMPI, 2008.
[393] SOARES, 2000. p. 108.
[394] Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*.
[395] SOARES, 2000. p. 107-108.

considerados, como a análise do conjunto e a análise detalhada das marcas confrontadas, para concluir pela confusão ou associação com a marca anterior.[396]

[396] Veja-se, por exemplo, que a classificação não constitui regra para apreciação da similitude de produtos ou serviços, afirmação expressamente prevista no artigo 2.20, inciso 3, da Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual (CBPI). *Article 2.20 - Étendue de la protection*- 3. La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services." BENELUX. Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/bx/bx001fr.html>. Acesso em: 15 fev. 2008.

2 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO ENTRE MARCAS

A proteção das marcas busca evitar a deslealdade da concorrência, como já ressalvava a doutrina de Carvalho de Mendonça, pois não "ha campo tão fértil para os estratagemas da fraude como a das marcas de industria e de commercio." Assim, quanto "mais extensa reputação adquirem o producto e a mercadoria, maior é o valor das marcas que os assignalam, e dahi a cobiça dos concorrentes em desviar a clientela, usurpando o signal conhecido e afamado".[397]

A legislação marcária é uma forma de defesa do titular contra atos de concorrência desleal; ou melhor, é o apoio ao trabalho, à honestidade e à capacidade industrial ou comercial contra abusos. Conforme Carvalho de Mendonça é serviço de segurança ao público, ao consumidor ou ainda, uma "providência de ordem pública".[398]

As marcas adquirem cada dia um valor de maior relevo no âmbito mercadológico, resultando em um número expressivo de oposições e ações judiciais que buscam resguardá-la no mercado, que é cada vez mais competitivo.

Em um estudo realizado pela Associação Francesa para a Promoção e Difusão das Marcas foi constatado que mais de 40% dos entrevistados confundiam as marcas apresentadas. Confundiram, por exemplo, *Clair de Leclerc* com o *CIF* (da Unilever), *Fortini* com *Martini*, refrescos *Queen's* coom *Schweppws*, etc. conforme a Figura 25 – Confusão entre marca e cópia, abaixo apresentada.[399]

---

[397] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 219.
[398] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 220.
[399] CERVIÑO, Julio. *Marcas internacionales*: como crearlas y gestionarlas. Madri: Piramide, 2002. p. 95.

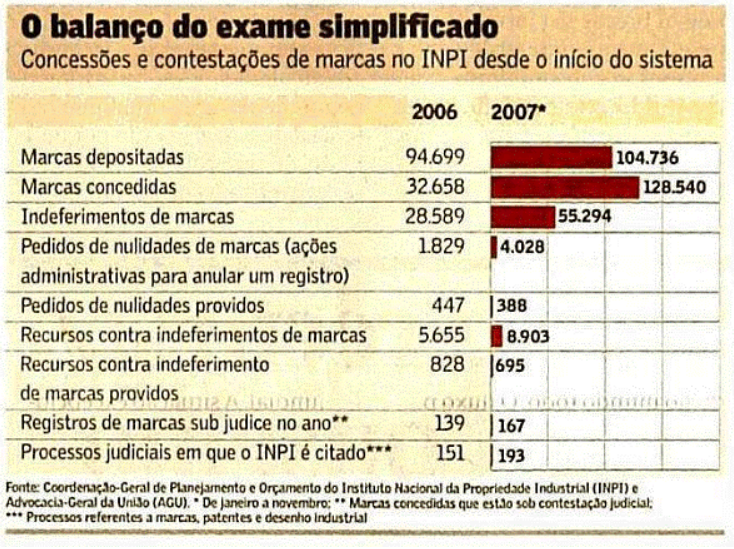
Figura 25 – Confusão entre marca e cópia
Fonte: Cerviño, 2002

A partir de critérios mais objetivos de comparação entre marcas, busca-se determinar a possibilidade de confusão e associação entre elas, garantindo-se assim maior efetividade da proteção destes direitos. O INPI brasileiro vem passando por constantes alterações no procedimento administrativo para depósito de marcas. Uma das modificações importantes é o depósito eletrônico de marcas adotado a partir de setembro/2006 (*e*-Marcas). A segunda modificação que cabe ser mencionada é a operada pela Resolução nº 144/2007 que consolida as regras gerais do exame substantivo dos pedidos de registro de marcas.[400]

Com o objetivo de superar o *backlog* o INPI publicou as regras gerais do exame consolidado. Entretanto, após a publicação dessa Resolução, o "número de recursos administrativos contra indeferimentos de pedidos de registro de marcas passou de 5.655, em 2006, para 8.903 até novembro do ano passado" (2007), enquanto o número de "ações administrativas pleiteando a anulação de uma marca passou de 1.829 em 2006, para 4.028 de

[400] INPI. *Resolução nº 144/07*. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_legislacao/oculto/resolucao-nb0-144-07>. Acesso em: 20 fev. 2008.

janeiro a novembro de 2007, sendo que destas, 388 foram providas", conforme dados publicados no Jornal Valor Econômico, em 09/01/2008. [401]



O balanço do exame simplificado

Concessões e contestações de marcas no INPI desde o início do sistema

	2006	2007*
Marcas depositadas	94.699	104.736
Marcas concedidas	32.658	128.540
Indeferimentos de marcas	28.589	55.294
Pedidos de nulidades de marcas (ações administrativas para anular um registro)	1.829	4.028
Pedidos de nulidades providos	447	388
Recursos contra indeferimentos de marcas	5.655	8.903
Recursos contra indeferimento de marcas providos	828	695
Registros de marcas sub judice no ano**	139	167
Processos judiciais em que o INPI é citado***	151	193

Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Advocacia-Geral da União (AGU). * De janeiro a novembro; ** Marcas concedidas que estão sob contestação judicial; *** Processos referentes a marcas, patentes e desenho industrial

Figura 26 – Balanço do exame simplificado
Fonte: Valor Econômico

Não resta dúvida que a marca tornou-se um fator crítico de sucesso para todas as organizações, tanto para empresas comerciais como para instituições de caridade ou partidos políticos, e por isso deve ser protegida. A marca constitui peça fundamental para se conseguir um adequado funcionamento no mercado competitivo, cabendo aos órgãos competentes primarem pela segurança jurídica dos titulares das marcas e pela proteção aos consumidores.

Para se garantir a efetiva tutela das marcas é fundamental que sejam analisadas as disposições contidas no artigo 124, XIX, da LPI. Todo o contexto de análise está baseado na possibilidade de risco de confusão ou associação que a marca posterior pode causar aos olhos do consumidor. Portanto, gira em torno da função essencial das marcas e na proteção da exclusividade do sinal no mercado. Dessa forma, o risco de confusão ou de associação será apontado primeiramente, antes que sejam expostos os critérios de comparação dos sinais e dos produtos e serviços assinalados pela marca.

---

[401] ZACCHI, Sérgio. *Exame simplificado provocou um aumento de recursos ao INPI*. Valor Econômico, São Paulo, 09 fev. 2008.

2.1 O risco de confusão e associação

Sendo a função das marcas a distintividade, resultaria sem eficácia se o regime jurídico admitisse a coexistência registral de sinais idênticos, semelhantes ou afins para os mesmos produtos ou serviços ou para produtos ou serviços afins.

A diferenciação de produtos ou serviços no mercado pelo uso de marcas facilita a livre concorrência e o progresso econômico. A confiança dos consumidores nas marcas é a base da estabilidade de um mercado comercial cada vez mais complexo, o que permite uma valorização cotidiana dos produtos e, por conseguinte, o estímulo contínuo à inovação e criação de novas marcas, pois a confiança e a fidelidade são a melhor recompensa ao esforço da empresa.[402]

Para Barbosa, o fundamento da proteção da marca possui um fim maior, que é o de evitar a concorrência desleal praticada por meio de atos que geram confusão.[403] E, como adverte Aires, "a concorrência hoje é global, e, mesmo que uma empresa atue num mercado local e regional, necessita ter um padrão global de administração".[404]

Assim, analisar o risco de confusão ou de associação pressupõe a análise da concorrência entre os titulares do sinal que atuam voltados ao mesmo mercado. O regime jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal repousa em lei especial, em dispositivos decorrentes de tratados internacionais e em alguns dispositivos da LPI. Entretanto, inexiste um conceito, nas leis nacionais, para a concorrência desleal. Por isso, a definição utilizada é a do artigo 10 bis (2) da CUP, dispondo que o ato de concorrência desleal é qualquer ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Esta Convenção apresenta uma lista de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Proibindo particularmente:

> 1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
>
> 2º. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

---

[402] CERVIÑO, 2002. p. 389.
[403] BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 01 fev. 2008b.
[404] ROVER, Aires José. Comércio eletrônico: direito e desenvolvimento. In: BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 60.

> 3º. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.[405]

O risco de confusão é uma das questões centrais do Direito de concorrência e do Direito de marcas. O risco de confusão de uma marca com outro sinal distintivo constitui um mecanismo que opera em diversos setores, por isto existem proibições que restringem o registro de uma marca com base precisamente na existência desse risco.[406]

Não é por outra razão que o legislador dispôs que comete crime contra as marcas quem "reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão" (artigo 189, I, LPI), ou comete crime por meio de marca quem " reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos" (artigo 191, LPI).[407]

Para Casado Cerviño, "quanto maior seja a proteção que um sistema legal preveja contra o registro e utilização de signos confundíveis, maior será o alcance do direito exclusivo que se outorga a marca".[408]

Goyanes esclarece que os "principais atos ocasionadores da concorrência desleal podem ser divididos em: (i) atos de confusão; (ii) atos de denegrição; (iii) atos de desapropriação; (iv) atos de desorganização; e (v) concorrência parasitária".[409]

A forma mais comum de concorrência desleal é a provocada pela confusão ou associação, sendo "os mais usuais os realizados mediante a usurpação de características identificadoras da marca, nome, insígnia ou de outro elemento diferenciador, que cause a confusão do consumidor através da sua utilização indevida, como a imitação de embalagem, ou *trade dress,* de rótulo, de invólucro, etc.".[410]

É necessário garantir aos titulares, mecanismos de proteção aos sinais distintivos afastando destes e do mercado, terceiros mal intencionados, mesmo que para isso deva-se

---

[405] BRASIL. Decreto nº 1.263 de 10 de outubro de 1994.
[406] FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Carlos. Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madri: Marcial Pons, 2004. p. 274.
[407] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.
[408] CASADO CERVIÑO, 2003. p. 113. e CASADO CERVIÑO, Alberto; BORREGO CABEZAS, Cayetana. El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitária. In: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XIX. Madri: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela e Marcial Pons, 1998.p.170.
[409] GOYANES, 2007. p. 52.
[410] GOYANES, 2007. p. 53.

relativizar o princípio da especialidade e aplicar a afinidade para justificar a proteção da marca anterior, sempre considerando o risco de confusão ou associação para o consumidor.

Resulta fundamental que o público atue com confiança ao adquirir um produto ou serviço. Na medida em que o consumidor é induzido a erro, ou ainda despenda muito tempo na aquisição do produto ao analisar os objetos ofertados e seus sinais, o tráfico comercial fica afetado. Em distintos ordenamentos jurídicos se proíbe o registro daqueles sinais que introduzem confusão no mercado, erro no consumidor ou então, falhas na identificação dos produtos e serviços.

É nesse sentido que se inclinam distintos dispositivos da Lei Espanhola, Uruguaia, Argentina, da União Européia, Comunidade Andina, a saber:

A REPRODUÇÃO E A IMITAÇÃO E A CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO EM DIFERENTES LEIS	
PAÍS	**LEIS**
Brasil	**Lei nº 9.279/1996**
	Artigo 124 XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar *confusão ou associação* com marca alheia;
Uruguai	**Lei nº 17.011/1998**
	Artículo 5, 7) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal. Artículo 6º) Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de *evitar confusión*, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes. Artículo 23) Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.
Paraguai	**Lei nº 1.294/1998**
	Artigo 2, f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar *riesgo de confusión o de asociación* con esa marca;
Argentina	**Lei nº 22.362/1981**
	Articulo 3 - No pueden ser registrados: a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
Espanha	**Lei nº 17/2001**
	Artículo 6. Marcas anteriores.[411] 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un *riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior*.

[411] No mesmo sentido desse artigo, veja-se o Artigo 34. 2. a, b e c.

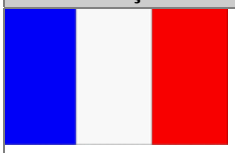
França	**Código da Propriedade Intelectual**[412]
	Artículo L711-4 No podrá adoptarse como marca un signo que suponga una violación de derechos anteriores, y en particular: a) de una marca anterior registrada o notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; Artículo L713-3 Cuando puedan *inducir a confusión*, quedarán prohibidas, salvo autorización del titular registral: a) La reproducción, el uso o la colocación de una marca, así como el uso de una marca reproducida, para productos o servicios similares a aquéllos designados en el registro; b) La imitación de una marca y el uso de una marca imitada, para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos designados en el registro.
Portugal	**Decreto-Lei nº 36/2003 (Código da Propriedade Intelectual)**
	Artigo 239.º Outros fundamentos de recusa m) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registrada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em *erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registrada*.
União Européia	**Diretiva 89/104/CEE de 21/12/1988 (harmoniza em matéria de marcas)**
	Artigo 4.º Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores 1. O pedido de registro de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registro de uma marca ficará passível de ser declarado nulo: a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registro da marca for pedido ou a marca tiver sido registrada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida; b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou *semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação* com a marca anterior.
União Européia	**Regramento (CE) n° 40/94 de 20/12/1993 (marca comunitária)**
	Artículo 8 1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser *idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación* con la marca anterior.
Comunidade Andina	**Decisão nº 486/2000 - Regime Comum de Propriedade Industrial**
	Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda *causar un riesgo de confusión o de asociación*; Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Tabela 2 – A confusão e a associação em diferentes leis
Fonte: Autora

[412] Este Código representa uma consolidação de normas preexistentes.

A Lei Argentina nº 22.362 de 1981 (artigo 3, a e b), silencia no requisito de confusão para indeferimento do registro. Jurisprudencial e doutrinariamente, vê-se que a confusão como causa de indeferimento e/ou nulidade de marca é pacífica, segundo Otamendi.[413]

Para esse autor, embora a Lei Argentina "não se utilize em seu texto das palavras confusão ou confundibilidade, está desenhada para que ela seja evitada". A confusão tem para este autor, duas variantes, a confusão direta e a indireta. A confusão direta é quando o comprador adquire certo produto em razão da confusão com o primeiro, ou seja, compra o segundo pensando que é o primeiro. A confusão indireta, da mesma forma engana o consumidor, entretanto confunde a origem e não as marcas em si, ou seja, adquire um produto pensando que pertence a outro fabricante.[414]

Soucasse Medrano confirma que a "análise marcária gira em torno da idéia de confundibilidade, entendida como sendo a possibilidade de que um consumidor adquira produtos de uma marca pensando que pertencem a outra (confusão direta)".[415]

Algumas marcas, quando confrontadas, apresentam similitude por apresentarem as mesmas letras ou sílabas numa combinação comum. O uso de letras idênticas no início ou no final pode constituir um elemento que propicia a confundibilidade, como a marca *Nescafé* da Nestlé. O mero acréscimo de letras no início ou no fim, ou ainda, a supressão do elemento *fé* por *té*, ou ainda, a *Nesmate*, igualmente é passível de induzir o consumidor, ou *Bonacafé* com *Nescafé*. Neste caso, igualmente existe confusão quando o consumidor, embora diferencie as marcas, ilude-se ao pensar que a segunda marca pertence à primeira empresa, caso em que têm-se a confusão indireta.

A Lei Uruguaia nº 17.011, de 07 de outubro de 1998, em seu artigo 6, expressamente insere a confusão, seja a respeito dos mesmos produtos ou serviços, seja a respeito de produtos ou serviços concorrentes[416]. Entretanto, nada menciona acerca da associação; estabelece apenas que para se evitar a confusão se proíbem os registros segundo disposto em seu artigo 6. Conforme esclarece Chijane Dapkevicius, a associação é tratada como confusão indireta.[417]

---

[413] Veja as referências dos distintos processos transitados na Argentina, assim como os autores Otamendi, Bertone & Cabanellas, Medrano-Soucasse, entre outros. ARGENTINA. Lei nº 22.362 de 02 de janeiro de 1981. OTAMENDI, 1999.
[414] OTAMENDI, 1999. p. 167.
[415] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 86.
[416] URUGUAI. Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998.
[417] CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de marcas*. Madri: Editorial Reus, 2007. p. 335-336.

A Lei Paraguaia nº 1.294, de 06 de agosto de 1998, em seu artigo 2º, proíbe registros de marcas posteriores que possam causar risco de confusão ou de associação com a marca anterior.[418]

Quando se busca tutelar o sinal marcário no âmbito do risco de confusão, conforme nos esclarece Diego C. Dapkevicius, se ampara especificamente a função distintiva da marca. Em matéria de risco de confusão, resulta irrelevante que uma pessoa ou umas poucas possam confundir-se; interessa, pois, que um número apreciável e não a totalidade de consumidores possa ser induzida a erro.[419]

No que se refere ao nosso ordenamento, a previsão no artigo 124, inciso XIX, da LPI dispõe que não são registráveis a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".[420]

As noções de confusão e associação estão claramente unidas ao fenômeno da identidade ou similitude da marca, inclusive da identidade ou similitude entre os produtos ou serviços que tais marcas designam. Entretanto, antes da LPI, e antes de tantas outras, as leis silenciavam acerca do risco de associação, dispondo sobre o erro, dúvida ou confusão. Esta mudança legislativa em muitas leis de marcas se origina em parte do Tribunal de Justiça do Benelux[421], confome Chijane Dapkevicius.[422]

A associação, portanto, é uma figura jurídica originada no Direito de Benelux e que acabou sendo incorporada ao direito comunitário, tanto na Diretiva como no Regramento, e em diversos regulamentos latino-americanos, como é o caso do Brasil, Paraguai, entre outros. A proibição de reprodução ou imitação de marcas alheias para identificar produtos idênticos, semelhantes ou afins, igualmente está prevista nessas legislações, conforme se observa na Tabela 2.

---

[418]PARAGUAI. *Lei nº 1.294 de 06 de agosto de 1998*. Disponível em: <http://www.ftaa-alca.org/intprop/natleg/Paraguay/L1294in.asp>. Acesso em: 10 fev. 2008.

[419] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 335-336.

[420] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

[421] Benelux é a união de três países: Bélgica, Holanda e Luxemburgo, instituída em 3 de fevereiro de 1958 tendo por base os acordos econômicos firmados durante a guerra (1943-1944). Funciona como uma união aduaneira e econômica e como instrumento de cooperação entre os Estados signatários. Recentemente, o aspecto formal do Direito de Benelux foi modificado pela Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual (CBPI), assinada em 25 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor em 01 de setembro de 2006. A CBPI esta disponível no site da OMPI: Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual, 2008.

[422] Veja-se no item Conflito com marca registrada a evolução e a concretização expressa da associação no direito brasileiro.

Chijane Dapkevicius salienta que o Tribunal de Justiça de Benelux, dando origem à figura da associação no âmbito do Direito marcário, com a sentença de 20/5/1983, no caso *Union/Union Solaire,* indicou que:

> Existe semelhança entre uma marca e um signo quando à vista das circunstâncias do caso, singularmente da força distintiva da marca, a marca e o signo, considerados em si mesmos e em suas relações recíprocas, apresentam no plano auditivo, visual ou conceptual uma semelhança de tal natureza que é apta para evocar uma associação entre o signo e a marca.[423]

Este caso buscava estabelecer se as marcas *Union* e *Union Soleure* (para relógios) eram similares entendendo a similitude no âmbito das percepções dos consumidores. Conforme a sentença ditada em 20 de maio de 1983, o Tribunal de Justiça do Benelux interpretou a noção de similitude concluindo que:

> existe similitude entre uma marca e um signo, quando, tendo em conta as particularidades de espécie, concretamente o caráter distintivo da marca, a marca e o signo, tomados por si mesmos e em suas relações mútuas, apresentam a nível gráfico, fonético ou conceptual, uma similitude válida para estabelecer uma associação entre o signo e a marca.[424]

No âmbito da União Européia, o risco de confusão ou associação tem como grande marco a Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativo à aproximação das legislações dos Estados Membros em matéria de marcas e, posteriormente com o Regramento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (RMC).[425]

A Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, dispõe sobre as causas de recusa ou nulidade da marca em seu artigo 4.a e b, enquanto o Regramento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 dispõe em seu artigo 8.1.a e b., conforme Tabela 2. No entender de Casado Cerviño e Borrego Cabezas, "no âmbito dos direitos conferidos pela marca comunitária, prevê igualmente a figura do risco de confusão. E como não podia ser de outra maneira, utiliza os mesmos termos da Diretiva".[426]

---

[423] *Apud*.CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 339.
[424] OAMI. *El riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el Derecho de marcas del Benelux y El comunitario: nociones, interpretaciones y evolución*. Disponível em: <http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008a.
[425] Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 e Regramento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.
[426] CASADO CERVIÑO e BORREGO CABEZAS, 1998, p.171. CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 339.
[426] OAMI. *El riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el Derecho de marcas del Benelux y El comunitario: nociones, interpretaciones y evolución.* Disponível em: <http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008a.
[426] Diretiva 89/104 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 e Regramento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.
[426] CASADO CERVIÑO e BORREGO CABEZAS, 1998, p.171.

A partir desses documentos, o conceito de marcas similares que podem induzir o consumidor à confusão ou associação passou a ser um conceito de Direito Comunitário, exigindo do TJCE e do TJPI uma interpretação do risco de confusão e de associação, marcada pelos casos *Sabel c. Puma, Canom c. Metro-Goldwyng Mayer Inc.* e *Lloyd c. Klijsen.* Nesses casos, o Tribunal estabeleceu distintas pautas para analisar a existência do risco de confusão ou de associação, adotando e consagrando um conjunto de critérios para o cotejo da confundibilidade entre as marcas, adotados desde então.[427]

Na exposição de motivos do RMC destacou-se que:

> Considerando que a proteção outorgada pela marca comunitária, cujo fim é primordialmente garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o signo e entre os produtos ou serviços; que a proteção cobre igualmente os casos de similitude entre a marca e o signo e entre os produtos ou serviços; que procede interpretar a noção de similitude em relação com o risco de confusão; que o risco de confusão, cuja apreciação depende de numerosos fatores, e em particular do conhecimento da marca no mercado, da associação que possa se fazer dela com o signo utilizado ou registrado, do grau de similitude entre a marca e o signo e entre os produtos ou serviços de designa, constitui a condição específica de proteção.[428]

Resumidamente, o RMC proíbe a convivência de marcas em que exista:

m) identidade do sinal com a marca anterior e identidade dos produtos e serviços;

n) identidade do sinal com a marca anterior e semelhança dos produtos e serviços;

o) semelhança entre o sinal e a marca anterior e identidade dos produtos e serviços;

p) semelhança entre o sinal e a marca anterior e semelhança dos produtos e serviços.

Conforme expõe Casado Cerviño, salvo os casos de identidade do sinal e dos produtos e serviços, nas demais situações deve existir para o público o risco de confusão, que inclui o risco de associação com a marca anterior. Para este autor, parece evidente que quando existe a identidade de sinais e de produtos e serviços não há maiores questionamentos.[429]

A identidade de sinais e dos produtos e serviços, outorga ao titular da marca anterior um *ius prohibendi* absoluto, sem que para isso, tenha que provar o risco de confusão. Pelo contrário, se estabelece para os casos em que não exista a plena identidade em que o risco de confusão deve ser evidenciado. É nesse sentido a disposição do TRIPS que "[...] no caso de

---

[427] CASADO CERVIÑO, 2000. e CASADO CERVIÑO, 2003. p. 113 e ss.

[428] UE. Regramento (CE) nº 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. Disponível em: <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm#Heading3>. Acesso em: 10 fev. 2008.

[429] CASADO CERVIÑO, 2003. p. 115. e CASADO CERVIÑO, Alberto. Algunas reflexiones sobre El riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario. In: *Actas del derecho insdutrial y derecho de* autor. Tomo XXIII. Madri: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela e Marcial Pons, 2002. p. 27 e ss.

utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão [...]" (artigo 16.1).[430]

Tendo o Brasil ratificado o TRIPS e frente à disposição do artigo 124, XIX, igualmente se outorga ao titular da marca anterior um *ius prohibendi* absoluto, sem que para isso, tenha que provar o risco de confusão. Esse *ius prohibendi* absoluto é outorgado e tão somente para os casos de identidade de sinal e produtos, diferentemente do que ocorre quando existe a afinidade dos produtos.

Para os casos de afinidade devem-se estabelecer critérios de apreciação objetivos da dos sinais e dos produtos e serviços. A determinação do risco de confusão entre as marcas cotejadas constitui "uma tarefa jurídica sumamente complexa e sutil". A comparação deverá considerar tendo em conta a identidade e semelhança entre os produtos ou serviços e valorando de forma global as similitudes visuais, fonéticas e conceituais entre as marcas cotejadas.[431]

O TJCE, em algumas de suas decisões, implicitamente reconhece que o conteúdo do risco de associação se configura pelo risco de confusão mediato, ou seja, indireto, e pelo risco de confusão em sentido amplo. Considerando que o risco de confusão está vinculado à questão das marcas similares e dos produtos similares, a questão é como apreciar o risco de confusão.

Após a sentença no caso *Puma/Sabel*, de 11/11/1997, estabeleceu a interpretação da noção de "risco de confusão como aquele que 'compreende o risco de associação', interpretando a letra b) do apartado 1 do artigo 5 da Diretiva 89/104/CEE.

Nesse sentido, no caso *Puma/Sabel*, o TJCE pronunciou-se dizendo que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, levando-se em conta todos os fatores pertinentes e, em particular, o grau de conhecimento da marca no mercado, da associação que pode se fazer dela com o sinal utilizado ou registrado e do grau de similitude entre os produtos ou serviços designados.[432]

No que se refere à similitude gráfica, fonética ou conceitual, esta apreciação global deve se basear na impressão de conjunto produzida pelas marcas, tendo em conta, em particular, seus elementos distintivos e dominantes. A razão da apreciação em conjunto se baseia na idéia que o consumidor médio percebe a marca como um todo.

---

[430] BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[431] CASADO CERVIÑO e BORREGO CABEZAS, 1998, p.171.
[432] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Puma/Sabel, de 11 de novembro 1997, C-251/95*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

No caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV,* o TJCE aponta para o consumidor médio da categoria de produtos considerada, afirmando que "o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços de que se trate tem uma importância determinante na apreciação global do risco de confusão. Pois bem, o consumidor médio normalmente percebe uma marca como um todo, cujos diferentes detalhes não se detém a examinar [...]".[433]

Na ação *Ruiz-Picasso,* afirmou o TJCE, que no caso de ao menos um dos sinais comparados tenha um significado claro e determinado, de forma que esse público possa o captar imediatamente, as diferenças conceituais apreciadas entre os signos podem neutralizar as similitudes visuais e fonéticas que existem entre eles.[434]

Na apreciação global, novamente destaca o TJCE, no caso *Shaker:*

> procede recordar uma vez mais que o consumidor médio rara vez tem a possibilidade de comparar diretamente as marcas, senão que deve confiar na imagem imperfeita destas que conserva na memória […]. Deste modo, o elemento dominante da marca solicitada anterior, o prato redondo enfeitado com limões, tem uma especial importância no exame do signo em seu conjunto, dado que o consumidor que observa uma etiqueta de uma bebida alcoólica de alta graduação tomada em consideração e retém o elemento predominante do signo, que lhe permite, numa aquisição posterior, repetir a experiência.
>
> O predomínio do componente figurativo [...] faz que, no caso de autos, a apreciação dos elementos distintivos da marca anterior seja irrelevante para a aplicação do artigo 8, apartado 1, letra b), do Regramento nº 40/94. Efetivamente, se a importância do caráter distintivo de uma marca denominativa anterior pode influir na apreciação do risco de confusão […], este critério pressupõe que exista, ao menos, verdadeiro risco de confusão entre a marca anterior e a marca solicitada. Pois bem, da apreciação de conjunto do risco de confusão entre as marcas controvertidas se desprende que a preeminência, na marca solicitada, de um prato redondo enfeitado com limões impede qualquer risco de confusão com a marca anterior. [435]

No caso *Canon/Metro Goldwin*, este mesmo Tribunal dispôs que "o risco de confusão deve entender-se como o risco de que o público possa achar que os correspondentes produtos ou serviços procedem da mesma empresa ou, se for o caso, de empresas vinculadas economicamente". Pode observar-se a possibilidade de um risco direto e indireto: o primeiro

---

[433] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV, de 22 de junho de 1999, C-342/97*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[434] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Ruiz-Picasso, de 12 de janeiro de 2006, C-361/04 P*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[435] UE. Tribunal de Justiça. *Caso OAMI/Shaker, de 12 de junho de 2007, C-334/05 P*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

concerne ao vínculo entre as marcas e o sinal; o segundo, ao vínculo entre os titulares das marcas e os sinais.[436]

No âmbito das percepções ou dos atos cognitivos a questão é definir o que vem a ser a associação. A "associação é um vínculo existente entre duas representações mentais. Trata-se da capacidade cognitiva do ser humano: a capacidade de relacionar percepções de entidades". Assim, "uma representação mental ou a representação cognitiva é a imagem que uma pessoa se forma de uma situação. Apela às sensações e à memória. Diversas representações são possíveis: imagem mental, memória semântica, conceitos e categorias".[437]

Portanto, a percepção do sinal pode invocar, ainda que inconsciente, a marca anterior, diluindo-a ou aproveitando-se indevidamente de seu *goodwill*. A proibição deve ser estendida para aqueles sinais que, ainda que não sejam confundíveis com a marca anterior, acabam a evocando, mesmo que mentalmente.

Conforme Perez, "as marcas se expressam, se dão a ver, se mostram de diversas maneiras, com o objetivo de potencializar seus efeitos de sentido. [...] O objetivo é estabelecer uma conexão – e se esta for emocional, tanto melhor". Esta autora, descrevendo a entidade perceptual da marca, afirma que "questões relacionadas a sabor, aroma, textura, etc. também formam impressões em nossa memória, porque são responsáveis por associações mentais que colaboram para a construção de sentido. E, dessa perspectiva, são elementos de identidade e expressividade marcária".[438]

A associação pode apresentar contornos mais amplos que o risco de confusão, na medida em que resulta aplicável para aqueles casos em que, apesar de não existir probabilidade de erro na procedência dos produtos, existe a possibilidade de que o consumidor efetue uma associação mental entre as marcas que os identificam, trazendo à segunda a lembrança da primeira. Essa concepção mais ampla é própria dos países do Benelux. Assim, nos Estados do Benelux, antes da entrada da Diretiva, conforme a Lei Uniforme do Benelux, não se exigia que na mente do consumidor se produzisse um risco de confusão, bastava a existência da similitude. Mesmo com a reforma da Lei Uniforme adaptando-a à Diretiva, tampouco inclui-se o conceito de confusão (artigo 2.4, d e e).[439]

---

[436] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, *de 29 de setembro 1998, C-39/97*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[437] OAMI, 2008a.
[438] PEREZ, 2004. p. 47.
[439] CASADO CERVIÑO e BORREGO CABEZAS, 1998, p.173. e Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual, 2008.

No caso *Puma/Sabel*, de 11/11/1997, afirmou o Advogado-Geral que "segundo o 'conceito de associação' acolhido na Lei Benelux, o titular de uma marca registrada possui o direito de opor-se ao uso de signos que possam 'evocar' sua marca, ainda quando não exista o risco de que o consumidor pense que o produto que leva o signo competidor está relacionado de alguma maneira com o titular da marca registrada".[440]

A associação impele, pois, aqueles casos de conexão psicológica, sem confundir-se, no entanto, os sinais, mas influenciando o consumidor na aquisição, transferindo ao novo produto as qualidades representadas pela marca mais famosa. Trata-se, portanto, de contemplar aqueles casos em que, mesmo não existindo o risco de confusão, o sinal posterior se associa, mentalmente, à marca anterior de particular distintividade, influenciando o consumidor.

O Tribunal Supremo Espanhol (TSE) foi chamado a se manifestar no caso ajuizado pela *Associação de Fabricantes de Longaniza de Graus* contra a empresa *Embutidos Villa de Graus S.A.* Os primeiros eram titulares de uma marca coletiva mista, composta pelas palavras *longaniza de Graus* e pelo desenho de um exemplar deste produto alimentício. A marca foi concedida em 1995 para identificar não só a lingüiça, mas toda classe de embutidos. A Ré foi constituída com posterioridade e com o objetivo de dedicar-se à fabricação e elaboração de produtos de carne e alimentícios em geral. Dispôs este Tribunal que "o risco de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços representa um atentado contra a que é função essencial da marca, em quanto signo identificador da procedência empresarial dos produtos ou serviços para os que se concede".[441]

E sobre a associação, assim se manifesta:

> O risco de associação não é uma alternativa a confusão. Assim o pôs de manifesto a Sentença do Tribunal de Justiça das Comunidades Européias de 11 de novembro de 1.997 - C.251.95, Sabel BV c. Puma AG.: (18) a letra b do apartado 1 do artigo 4 da Diretiva só é aplicável quando, devido à identidade ou similitude das marcas e os produtos ou serviços designados exista por parte do público um risco de confusão, que compreenda o risco de associação com a marca anterior. Pois bem, segundo estes termos, o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, senão que serve para precisar o alcance deste. Os próprios termos desta disposição excluem, pois, a possibilidade de aplicá-la se não existe, por parte do público, um risco de confusão [...]. No mesmo sentido

---

[440] Tribunal de Justiça. *Caso Puma/Sabel, de 11 de novembro 1997, C-251/95*.

[441] ESPANHA. STS nº 335/2004. Sentença do Tribunal Supremo. Sala 1ª. Disponível em: <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/pdf/28079110012004100369.pdf?formato=pdf&K2DocKey=E:\Sentencias\20040603\28079110012004100369.xml@sent_supremo&query=%28riesgo+de+confusi%F3n+%3CAND%3E+Graus%29>. Acesso em: 15 fev. 2008.

> pronunciaram-se as Sentenças do referido Tribunal de 22 de junho de 1.999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer. [442]

Esta decisão segue a linha da jurisprudência comunitária sobre a matéria, ao afirmar que o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, senão que serve para precisar o alcance deste. A sentença considera ainda que para a existência do risco de confusão deve-se apreciá-lo de modo global, tendo em conta todos os fatores do caso concreto que resultem pertinentes.

De forma prática, recorrendo-se à jurisprudência do TJCE, entende-se que o risco de confusão deve ser determinado mediante uma avaliação global da similitude visual, fonética e conceitual das marcas confrontadas, se baseando, pois, na impressão global produzida pelas mesmas, considerando, em particular, os elementos distintivos e dominantes.[443]

Por outro lado, o risco de confusão deve ser considerado bem mais elevado quanto maior resultar o caráter distintivo da marca anterior, de tal forma que aquelas marcas com um elevado caráter distintivo, desfrutam de uma maior proteção jurídica frente àquelas cujo caráter distintivo é menor.[444]

Note-se que a LPI dispõe sobre a confusão ou associação no artigo 124, XIX, afirmando não ser registrável o sinal que seja que suscetível de causar confusão *ou* associação com marca alheia, enquanto o Regramento de Marca Comunitária, por sua vez, proíbe o registro de marcas que apresentem risco de confusão por parte do público e que o risco de confusão inclui o risco de associação com a marca anterior. Portanto, em conformidade com esse regramento e com o entendimento da jurisprudência do TJCE, "sem risco de confusão não há risco de associação".

É inegável que a iminente possibilidade de induzir o consumidor a erro deve ser de todo afastada. Porém, a disposição de que "sem risco de confusão não há risco de associação" não aparece na LPI, que admite o afastamento de registro que cause confusão ou associação. Dessa forma, o direito brasileiro inclina-se no mesmo sentido que a Lei do Benelux.[445]

O STJ, ao se pronunciar sobre as marcas *Moça Fiesta (Société des Produits Nestlé S/A*) e *Fiesta (Agrícola Fraiburgo S/A*) no REsp nº 949.514, assim o fez:

---

[442] ESPANHA. STS nº 335/2004.
[443] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Puma/Sabel, de 11 de novembro 1997, C-251/95*.
[444] Tribunal de Justiça. Caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV*, de 22 de junho de 1999, C-342/97.
[445] Nos EUA se criou a figura da subliminal *confusion* ou *associational confusion*, distinguindo-se da tradicional confusão, pois é aplicável quando o consumidor traslada as propriedades e reputação de um produto para outro de procedência diversa. Para ver mais: CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 343 e ss.

> Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279⁄96 - Art. 124, XIX). Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.[446]

Conforme dispõe o artigo 124, XIX da LPI, deve-se proceder à comparação das marcas visando delimitar se a reprodução ou imitação é suscetível de causar confusão ou associação. A análise de confusão ou associação deve considerar se efetivamente existe concorrência, efetiva ou potencial, entre os produtos ou serviços assinalados pela marca e se a comparação é efetuada no contexto de uma oposição ou de uma ação de nulidade, administrativa ou judicialmente, de um registro, ou ainda, no contexto de uma ação relativa ao uso de uma marca.

A análise potencial é aquela feita *in abstrato*. Tanto no exame prévio quanto para os casos de nulidade, a análise é do potencial de confusão ou associação, não se tendo assim "juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise *ad hoc* e fática, nem mesmo juízo de contrafação".[447]

Neste caso, não se pode aduzir elementos distintivos derivados do uso, pois o que se trata de determinar é o marco de um direito abstrato. Frente a isso, cabe salientar que o Brasil, diversamente dos EUA, não exige o pré-uso como condição para o registro, apenas o faz para os casos de caducidade. Sendo assim, em muitos casos, se estará frente a uma análise *in abstrato* da confusão ou associação das marcas confrontadas, conforme se exporá mais adiante.[448] No sentido contrário, quando existir o uso e se trata de determinar, por exemplo, a licitude deste, não existe razão para se refutar a análise dos efeitos concretos deste uso no mercado.

A análise *in concreto* busca determinar os efeitos concretos deste uso no mercado, principalmente porque ao fazer o depósito é impossível prever de forma abstrata o desenvolvimento que as marcas terão e, principalmente a percepção que os consumidor terá da marca.

---

[446] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 949.514*. Recorrente: Agrícola Fraiburgo S⁄A. Recorrido: Société Des Produits Nestlé S⁄A. Relator: Humberto Gomes de Barros. Brasília, 22.10.2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2008.
[447] BARBOSA, 2008. p. 88.
[448] Nesse sentido, ver BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 46 e ss. e OTAMENDI, 1999. p. 213 e ss.

A intermediária analisa em fase registral, de forma abstrata, pois não exige o pré-uso, atribuindo-lhe uma tutela mínima, que, posteriormente, pode ser ampliada em decorrência do uso que se faz da marca. Assim, estamos frente a três correntes de análise, a abstrata, a concreta ou, ainda, a intermediária, conforme se expõe a seguir.

Todo o contexto de análise está baseado na possibilidade de confusão ou associação que a marca posterior pode causar aos olhos do consumidor. Portanto, gira em torno da função essencial das marcas e na proteção da exclusividade do sinal no mercado.

2.1.1 Análise *In abstrato*

Para recusar um registro de um sinal similar a uma marca anterior depositada não é necessário que se concretize a confusão real bastando à existência de uma razoável probabilidade de confusão. Neste caso, o risco de confusão, impeditivo de registro, assume um conteúdo essencialmente normativo, distante do prático, isso sem prejuízo da relevância que pudesse, na prática, levar a erros de identificação.

Isto porque, a comparação das marcas se efetua em distintos contextos, como o da oposição ao novo depósito ou como objeto de uma ação de nulidade de um registro ou, ainda, no contexto de uma ação relativa ao uso de uma marca.

Nos casos em que não se podem aduzir elementos distintivos derivados do uso, o que se trata de determinar é o marco de um direito abstrato, principalmente no âmbito brasileiro. Tem-se, assim, a análise *in abstrato* da confusão ou associação das marcas confrontadas.[449]

O direito marcário não pretende exclusivamente evitar o engano no mercado, mas também permitir o desenvolvimento de sinais não usados, assim como garantir a segurança jurídica dos sinais anteriormente criados. Assim, “tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de argüição de nulidade, a análise é do *potencial* de confusão ou associação”. No entender de Barbosa, “não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise *ad hoc* e fática, nem mesmo juízo de contrafação”.[450]

Quando os sinais analisados não estiverem em uso, a comparação deverá ser conduzida exclusivamente sobre a base dos elementos resultantes do registro. Deverá analisar

---

[449] Nesse sentido, ver BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 46 e ss. e OTAMENDI, 1999. p. 213 e ss.
[450] Barbosa, 2008. P. 87-88.

a concreta grafia utilizada para representar os sinais registrados, as cores, as formas, os vocábulos adicionais, e os produtos ou serviços por ela indicados. No sentido contrário, existindo o uso da marca não existe razão para refutar a análise dos efeitos concretos deste no mercado.

Otamendi afirma que "para coibir a vigência do novo nome da marca, basta com que exista a possibilidade de confusão com o antigo, embora não se tenha produzido, todavia confusão alguma". Esta análise é acertada na medida em que as marcas não tiveram efetiva convivência no mercado, ou ainda, o lapso temporal é muito reduzido.[451]

Segundo esta análise, o sinal deve ser visto em si mesmo, independente do mercado e dos elementos adicionados que podem causar a confusão *in concreto*. Deve-se ainda, analisar abstratamente os produtos e serviços indicados no registro, desconsiderando se todos são efetivamente comercializados, pois a análise é do potencial risco de confusão e de associação, não sendo necessário que este efetivamente ocorra.

2.1.2 Análise *In concreto*

Segundo essa posição, a comparação de sinais e produtos deve ser realizada frente ao caso concreto. Tendo como base a função distintiva da marca, a análise *in concreto* deve determinar se as marcas comparadas cumprem ou não a função referenciada.

Assim, para pautar a fundamentação, se exige que o risco de confusão ou associação seja efetivo e concreto. Considera-se a efetiva concorrência desleal, que exige análise *ad hoc* e fática, para determinar-se o risco. Nesse caso, o risco de confusão dependeria de distintos fatores, entre eles, o grau de notoriedade dos sinais analisados e o uso que se faz dos mesmos.

Chijane Dapkevicius explica que no momento de avaliar a possível confundibilidade de duas marcas, uma delas está voltada para comercialização em locais especializados, enquanto a outra para a comercialização em estabelecimentos gerais, e isso deve ser considerado para se determinar a potencial ou efetiva conexão competitiva. Neste sentido, não existirá uma conexão competitiva atual, mas nada impede que, com uma mudança na política de uma ou outra empresa, uma ingresse no mercado da outra.[452]

---

[451] OTAMENDI, 1999. p. 169.
[452] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 348.

Ao avaliar o risco de confusão ou associação, deve-se considerar que, embora não exista correspondência nos canais de distribuição, meios de publicidade ou preços ofertados no mercado, essa correspondência poderia dar-se num futuro mais ou menos próximo.

Portanto, quando as marcas estiverem em uso, se analisarão seus efeitos concretos no mercado, principalmente as significações produzidas pelas marcas cotejadas no segmento pertinente e sob a ótica do consumidor médio.

2.1.3 Análise intermediária

Entre as duas posições apresentadas há a análise intermediária. Conforme Chijane Dapkevicius, segundo a doutrina italiana, o registro da marca atribui uma tutela mínima que pode ser ampliada, conforme o uso que se faz desta, podendo ampliar o âmbito de proteção, mas nunca restringi-lo. Nessa linha, essa tutela pode vir a ser ampliada conforme o uso que se faz da marca.[453]

Nesse sentido, deve-se recordar que é impossível prever de forma abstrata o desenvolvimento que as marcas terão e, principalmente, a percepção do consumidor, assim como, a amplitude de meios utilizados pelos titulares para agregar valor a um sinal, ou ainda, que meios serão utilizados para que a nova marca crie uma percepção confusória na mente dos destinatários finais.[454]

Poderia existir uma “ampliação” da tutela da marca como corolário do uso efetivo que se faça desta no mercado, situação fática na qual não se pode deixar de avaliar o risco de confusão. Embora a comparação de sinais e produtos deva se realizar *in abstracto*, utilizando os parâmetros da confundibilidade visual, conceitual e fonética, também se deve considerar a utilização do sinal em termos temporais, espaço, quantidade e continuidade para verificar-se o impacto sobre os consumidores interessados.

O sinal que goza da exclusividade é o sinal tal como fora registrado, e, tratando-se de oposição ao registro, a comparação deve efetuar-se entre a marca registrada e a solicitada, deixando de lado, por exemplo, seu uso distinto do qual fora registrado. O direito à exclusividade não se estende às modificações, caso estas não tenham sido registradas, sem prejuízo, é claro, da proteção dada às marcas de fato.[455]

---

[453] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 350-351.
[454] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 46.
[455] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 47.

Por outro lado, no caso do artigo 16.1 do TRIPS, vê-se que quando os sinais e os produtos e serviços são idênticos deve-se presumir a confusão, sendo irrelevante a análise para demonstrá-lo, configurando assim, uma proibição absoluta.

Entende-se que a análise não deve ser unicamente *in abstrato*, mas também deve considerar o caso concreto, para aqueles casos em que a marca está em uso.

2.2 Percepção do consumidor médio

É fundamental na análise da confusão ou da associação considerar o público a que a marca é destinada. Assim, "o interesse do consumidor justifica também o âmbito de proteção atribuído à marca. Justifica nomeadamente que não sejam admitidas marcas idênticas utilizadas por titulares diversos: o público seria induzido a erro por não se integrarem afinal na mesma série", conforme José de Oliveira Ascensão.[456]

A capacidade de percepção e o comportamento do consumidor ao adquirir um produto ou serviço devem ser avaliados. Portanto, aquele que "realiza o ato de consumo é quem pode errar na identificação do produto ou serviço, é a vítima em potencial do risco de confusão, sendo impossível desconsiderá-lo no momento de realizar a análise confusionista".[457]

É nesse sentido que se inclina a política nacional das relações de consumo. O disposto no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), artigo 4º, inciso VI, prescreve os direitos de propriedade industrial como um dos preceitos fundamentais da política nacional das relações de consumo, a saber:

> Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...]
>
> VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;[458]

---

[456] OLIVEIRA ASCENSÃO, 2008.
[457] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 362.
458 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8078.htm>. Acesso em: 15 fev. 2008.

O risco de confusão deve ser avaliado sob o ponto de vista dos consumidores interessados na aquisição dos correspondentes produtos ou serviços. Caracteriza-se esse consumidor como médio, ou seja, aquele razoavelmente informado e atento, com um grau de percepção e conhecimento normal, "nem excessivamente desatento nem excessivamente meticuloso".[459] É neste sentido, o Termo de Compromisso de Desempenho, no caso K e S Aquisições Ltda., atual Kolynos do Brasil S.A., Processo nº 0027/1995. Neste termo, o consumidor médio "significa a maioria de consumidores razoavelmente prudentes, ou seja, de 'bonus pater familias', do qual se espera um mínimo de inteligência, de atenção e de espírito crítico".[460]

No caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV*, o TJCE aponta para o consumidor médio da categoria de produtos considerada, afirmando que "o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços de que se trate tem uma importância determinante na apreciação global do risco de confusão. Pois bem, o consumidor médio normalmente percebe uma marca como um todo, cujos diferentes detalhes não se detêm a examinar [...]".[461]

Para fins de "apreciação global, supõe-se que o consumidor médio da categoria de produtos considerada, é um consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz." Nesse sentido dispôs a sentença de 16/07/1998, *Gut Springenheide* e *Tusky*, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31.[462] No mesmo sentido que o *caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV*, em que

> [...]o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços de que se trate tem uma importância determinante na apreciação global do risco de confusão. Pois bem, o consumidor médio normalmente percebe uma marca como um tudo, cujos diferentes detalhes não se detêm a examinar.[463]

Neste último caso, o Tribunal afirmou que o consumidor não tem a possibilidade de comparar diretamente as marcas e adquire o produto ou serviço com base na imagem imperfeita da marca que conserva na memória. Portanto, deve-se considerar que o nível de

---

[459] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 362 e ss. e FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Carlos. Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madri: Marcial Pons, 2004. p. 278 e ss.

[460] CADE. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo nº 0027/1995. K e S Aquisições Ltda., atual Kolynos do Brasil S.A. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/ASPIntranet/temp/t20220081166952.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2008.

[461] Tribunal de Justiça. Caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV*, de 22 de junho de 1999, C-342/97.

[462] Tribunal de Justiça. *Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV, de 22 de junho de 1999, C-342/97*.

[463] Tribunal de Justiça. *Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV, de 22 de junho de 1999, C-342/97*.

atenção do consumidor médio pode variar em função da categoria de produtos ou serviços por ela contemplada.

Para Medrano Soucasse, a análise do tipo de consumidor deve ser acentuada com rigor quando se tratam de marcas de produtos ou serviços de consumo massivo, preços baixos e compra por impulso. Em contrapartida, o critério pode ser atenuado quando se tratar de produtos adquiridos por profissionais, como equipamentos médicos, ou ainda, produtos de compra seletiva, como perfumes da moda ou roupa de alta costura, embora deva ser considerado que a nova marca pode desprestigiar a primeira.[464]

Em matéria de carros, por exemplo, Medrano Soucasse, destaca que prevalece um critério menos rigoroso frente à análise do consumidor e o valor gasto por este. O mesmo se passa com cosméticos. Embora seu preço possa ser de menor valor, os potenciais consumidores desses produtos costumam prestar atenção no produto na hora da compra. [465]

Tratando-se de produtos de consumo massivo ou os de compra direta, considera-se que esse consumidor não se detém na análise minuciosa das marcas. Assim, quanto maior a atenção do consumidor, menos rígida pode ser a análise de comparação entre as marcas.

Em relação às marcas de produtos farmacêuticos, embora usualmente se comercialize fármacos sob expressões que indicam o princípio ativo, há que se considerar o grau de distintividade e a possível confundibilidade que podem ser provocados no consumidor. A Relatora Márcia Helena Nunes, na Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0, afirma que "[...] da experiência comum da vida diária, é que os laboratórios farmacêuticos, em geral, "batizam" seus medicamentos com nomes muito próximos daquele que compõe o seu princípio ativo".[466]

O requisito da distintividade, via de regra, é aplicado de forma menos contundente. Nesse sentido, o artigo 80 da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971, revogada pela LPI, estabeleceu uma exceção. A saber:

> Art. 80 - Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor.[467]

---

[464] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 98.
[465] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 100.
[466] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0*. Apelante: Brystol-Myers Squibb Company. Apelado: Arrow Farmaceutica S/A e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 13/03/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[467] BRASIL. Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Vide sentença: BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 93.02.12527-0*. 2ª Turma Especializada. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade

Sobre o uso de radicais e sufixos, Gama Cerqueira, afirmava que

> Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos lingüísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.[468]

A atual LPI, nada menciona a esse respeito. Embora tenha que se considerar que os fármacos são comercializados sob sinais que indicam o princípio ativo, e, nesse sentido, embora a LPI nada disponha, a coexistência registral, em muitos casos é admitida, tendo em vista que "sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo." Entretanto, como bem observou Gama Cerqueira, "não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar confusão entre as marcas e os produtos". [469]

Diante disso, duas análises são pertinentes. A primeira é direcionada aos produtos que são vendidos livremente e a segunda, aos vendidos mediante receita médica. Para a primeira, aplica-se a regra de confundibilidade rígida, enquanto para a segunda aplica-se a mesma regra de maneira menos exigente, comportando critérios mais ou menos flexíveis.

Nesse sentido a Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0 afirma que "[...] tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica" são os profissionais especializados que os manejam e estes já estão e acostumados a diferenciar elementos de designativos, ou mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento".[470]

Igual entendimento está plasmado na Apelação Cível nº 221237, que entendeu que "as marcas em discussão se referem a remédios da classe dos antibióticos, cuja aquisição depende de receita. Certamente o médico não as confundirá pela identidade do prefixo".[471]

O TJCA, no Processo nº 13-IP-97 (*Sociedad Farmaceutica Colombo Belga Farcobell Ltda*. Caso: *Dermalex*), dispôs sobre as marcas farmacêuticas:

Industrial - INPI. Apelado: Farmitalia Carlo Erba S/A. Relator: Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro,.24/05/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[468] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II, 1982. p. 818.

[469] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., 1982. p. 818.

[470] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0*.

[471] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 221237*. 5ª Turma. Embargante : Industria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda. Embargado : Acórdão de fl. 349. Interessado(s): Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI, Industria Farmaceutica Santa Terezinha Ltda – ME e E.R. Squibb & Sons, Incorporation. Relator: Alberto Nogueira. Rio de Janeiro, 20/05/2003. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>.Acesso em: 15 fev. 2008.

> Nas marcas farmacêuticas especialmente, utilizam-se elementos ou palavras de uso comum ou generalizado que não devem entrar na comparação, o que supõe uma exceção ao princípio que o exame comparativo tem de se realizar atendendo a uma simples visão dos signos enfrentados, onde a estrutura prevaleça sobre os componentes parciais. Se as denominações enfrentadas têm algum elemento genérico comum às mesmas "este elemento não deve ser tido em conta no momento de se realizar a comparação".[472]

Chijane Dapkevicius e Soucasse Medrano afirmam que são três os argumentos de comparação entre marcas de fármacos. O primeiro estabelece uma regra mais flexível, pois a possibilidade de confusão é menor quando a venda dos produtos farmacêuticos é feita por profissionais com conhecimentos técnicos. O segundo argumento é que a comparação deve ser estrita, analisando as marcas com rigor comparativo, isso porque é a saúde pública que está em jogo. Por fim, defende-se que a comparação de marcas dos produtos farmacêuticos deve ser o mesmo utilizado para os demais casos, com independência dos produtos que distinguem.[473]

A análise de confusão ou associação entre marcas e a análise concorrencial devem "tomar em conta a classe de consumidor e seu grau de atenção ao momento de diferenciar, identificar e selecionar o produto". Segundo entendimento do TJCA, "o consumidor ao que deve se ter em conta para estabelecer o possível risco de confusão entre duas marcas, é o chamado 'consumidor médio' ou seja o consumidor comum e corrente de determinada classe de produtos, em quem deve se supor um conhecimento e uma capacidade de percepção correntes [...]". [474]

O destinatário final ou público-alvo do produto é fundamental na análise da confusão ou da associação. Para exemplificar, cita-se a ação declaratória movida pela *Hérmes Internacional* contra a *Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A.*, que em 2006 foi julgada procedente. O objetivo era a declaração da possibilidade de coexistência e convivência no mercado de ambas as empresas, já que a *Hérmes Internacional* utiliza o patronímico de seu fundador. Embora ambas utilizem sinais iguais, a empresa *Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/*A. é quem detem o registro da marca *Hermes* no Brasil. A argumentação da autora foi no sentido de que inexiste possibilidade de confusão para os

---

[472] CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 13-IP-97*. Sociedad Farmacêutica Colombo Belga Farcobell Ltda. Caso: Dermalex. Disponível em: <http://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 20 fev. 2008.

[473] Veja-se CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 368 e ss. e SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 100 e ss.

[474] CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 91-IP-2003*. Sociedad Tecnoquímicas S.A. Caso: denominación "LOXAN". Disponível em: <http://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 20 fev. 2008. Nesse mesmo sentido: Sentença ditada no expediente nº 09-IP-94, do 24 de março de 1995, Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA".

consumidores, pois os canais de comercialização são bem distintos. A diversidade, natureza e qualidade dos produtos e do público consumidor são inconfundíveis. [475]

Assim, a análise comparativa deverá considerar a natureza dos produtos ou serviços segundo o público-alvo. Isso porque o consumidor médio, não se detém a uma análise minuciosa.

2.3 Critérios de comparação entre os sinais

A existência de uma marca anterior, idêntica ou semelhante à outra marca solicitada para produtos e serviços também idênticos, semelhantes ou afins, atenta contra as funções das marcas. Sua coexistência distorceria o mercado, tendo em vista a impossibilidade de identificação induzindo o consumidor a confusão ou associação.

Nos casos em que os sinais e os produtos são idênticos, presume-se a confusão, sendo refutável, *a priori*, a análise para demonstrá-lo, pois configura uma proibição absoluta, nos termos do artigo 16.1 do TRIPS. Com exceção desses casos, nas demais situações, existindo para o público o risco de confusão ou o de associação com a marca anterior, deve-se refutar o novo depósito, depois de procedida as comparações pertinentes.

Embora o princípio da especialidade determine o campo de proteção para a classe originariamente depositada, essa proteção não pode ser entendida de forma absoluta, sendo a diversidade de classes mero indício a sugerir a incidência do princípio da especialidade, jamais critério inequívoco. Sendo assim, para se determinar o alcance da proteção de uma marca, são imprescindíveis as comparações dos sinais e dos produtos ou serviços para se concluir pela confusão ou associação da marca posterior com a anterior.

A regra da afinidade, objeto deste trabalho, como causa de oposição, nulidade administrativa ou judicial de um registro, é tema relativamente incipiente em nossos tribunais. Portanto, há que se valer dos ensinamentos da jurisprudência internacional.

É importante destacar que não existem regras matemáticas para a comparação clara e precisa da confundibilidade das marcas. Entretanto, isso não significa que não existam certos parâmetros a serem seguidos. Os casos concretos nos apontam distintos elementos que devem ser considerados ao se proteger uma marca.

---

[475] BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação cível nº 2005.00133737*. 9ª Câmara Cível. Apelante: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. Apelado: Hermes Internacional e outro. Relator: Ruy Athayde Alcântara de Carvalho. Rio de Janeiro, 23/05/2006. Disponível em: <www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Para refutar um novo depósito ou para pleitear a nulidade de uma marca, existem certos pressupostos a serem considerados, como a análise dos sinais (conjunto e detalhada) das marcas confrontadas, assim como a análise dos produtos e serviços por ela identificados para determinar a confusão ou associação com a marca anterior.

2.3.1 Análise do conjunto ou global

Na análise comparativa dos sinais, em primeiro lugar, deve-se considerar o conjunto, da forma como a marca é visualizada; enquanto que, em segundo lugar, e não menos importante, a análise deve considerar os elementos distintivos e dominantes, segundo o caso concreto.

Em 1888, Celso Affonso manifestou-se, afirmando que a comparação das marcas para a comprovação da imitação deve ser do seu conjunto, bastando que "em algum traço mais saliente e visível, a semelhança illuda o comprador, levando-o a confundir as duas marcas, - original e imitada." E ainda, "nem é mister que a confusão effectivamente se dê, é *sufficiente a possibilidade della*, a qual entende-se existir sempre que as differenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legitima com a semelhante."[476]

Carvalho Mendonça esclarece que:

> 1º. As duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão de conjunto, deixada no observador. Um ou outro elemento isolado da marca não influe, se se encontra bastantemente differençada a imagem do conjunto. 2º. A impressão deve resultar do exame successivo e não do simultaneo das duas marcas.[477]

Nesse mesmo sentido, afirma Gama Cerqueira que para "decidir se duas marcas são colidentes preciso se torna julgá-las pela impressão de conjunto que causem após uma inspeção ocular superficial".[478]

Ao tratar da impressão de esse autor afirma que:

> 1) as marcas não devem ser confrontadas e comprovadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;
>
> 2) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

---

[476] CELSO, 1888. p. 55. Veja também ALMEIDA NOGUEIRA & FISCHER, 1909. p. 180 e ss.
[477] CARVALHO DE MENDONÇA, 1934. p. 268.
[478] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., 1982. p. 900.

> 3) finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.[479]

O entendimento da doutrina é unânime ao afirmar que deve preponderar a apreciação do conjunto das marcas, tendo em conta que é o aspecto global de uma marca que impressiona e orienta o consumidor no momento da escolha de produtos e serviços.

Conforme Soucasse Medrano, para determinar se existe o risco de confusão os passos a serem seguidos são:

1) examinam-se as marcas de forma sucessiva e não simultânea;
2) observa-se se analisadas sucessivamente persiste a mesma lembrança;
3) analisa-se as marcas em sua totalidade, sem desmembramentos;
4) como exceção ao critério de análise do conjunto, utiliza-se o desmembramento. Isso porque uma palavra, por exemplo, é a parte mais distintiva (*mot vedette*) da marca e deve ser considerada na análise, ainda que isso resulte em certo desmembramento. [480]

Bertone e Cabanellas de las Cuevas, ao abordar a apreciação da similitude, afirmam que o primeiro e mais importante critério desenvolvido pela jurisprudência e pela doutrina , é a "comparação dos sinais em seu conjunto, de forma sucessiva e pré-reflexiva". O segundo é a comparação nos três campos em que a similitude pode manifestar-se, gráfico, fonético e ideológico. Por fim, devem-se priorizar mais as semelhanças que as diferenças de detalhe. [481]

No caso *Puma/Sabel,* o Tribunal se pronunciou dizendo que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, levando em conta todos os fatores pertinentes, e em particular, o grau de conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ocorrer com o sinal utilizado ou registrado e do grau de similitude entre os produtos ou serviços designados. [482]

Destacou-se, neste caso, no que se refere à similitude gráfica, fonética ou conceitual, que essa apreciação deve ser global, na impressão de conjunto produzida pelas marcas, tendo em conta seus elementos distintivos e dominantes. A apreciação em conjunto se baseia na idéia que o consumidor médio percebe a marca como um todo. [483]

Soucasse Medrano, citando o processo nº 20.003 de 24/02/98, da Câmara Nacional Federal de Civil e Comercial (CNFed. Civ. e Com.) de *Selene Industrial Têxtil S.A c./ Griner*

---

[479] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., 1982. p. 900.
[480] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 86.
[481] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 48.
[482] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Puma/Sabel, de 11 de novembro 1997, C-251/95*.
[483] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Puma/Sabel, de 11 de novembro 1997, C-251/95*.

G., afirma que a "análise para determinar se existe um risco de confusão deve se realizar com uma visão sintética do conjunto, em sua integridade – sem artificiais desmembramentos – em forma sucessiva e não simultânea [...]".[484]

Para Denis Barbosa, em primeiro lugar deve-se analisar "a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe. Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria".[485]

A regra geral é da impressão deixada pelo conjunto, regra que comporta exceções. Por exemplo, quando existe uma parte da marca que se destaca diante do resto, é nesse elemento que está a distintividade da marca.

A jurisprudência se manifesta no sentido de que a análise em conjunto possui exceções, permitindo-se assim uma análise do elemento preponderante. É nesse sentido a ação ajuizada por *Petromix S.A.* contra *Emapi S.A.* (Causa nº 2262/2001, da CNFed. Civ. e Com., Sala II, 12/05/2005), em que a Câmara esclarece que

> é sabido que as marcas em pugna têm de ser comparadas em forma sucessiva e não simultânea, sem artificiais desmembramentos, tal como elas foram solicitadas e concedidas (ficando reservada a quem se ache investido de interesse legítimo a possibilidade de exercitar as medidas pertinentes na hipótese de que esses limites fossem desbordados), se colocando no lugar dos potenciais adquirentes dos artigos de que se trata e tendo presente que, no estudo de supostos como o sub lite, deve desde um princípio se aceitar como fato real e indiscutível que as marcas têm, por lógica, determinadas semelhanças que são, precisamente, as que dão lugar à controvérsia.[486]

Ao pronunciar-se sobre o possível desmembramento da marca para seu cotejo, entendeu a CNFed. Civ. Com. Argentina, no caso *Plastipren S.C.A.* contra & *K Aluminio S.A.* (causa nº 53.807/95 da CNFed. Civ. Com., Sala I, 28/6/01), pela sua possibilidade. Analisando as marcas *Alipack Multicapa Plastipren* e *Alupaq*, destacou que, em primeiro lugar, as marcas são mistas e por mais que ao Tribunal caiba uma análise do conjunto marcário, sem desmembramentos, em determinados casos, deve-se analisar o vocábulo principal, pois é a parte predominante da marca.[487]

---

[484] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 85.
[485] BARBOSA, Denis Borges. *Signos distintivos*. Disponível em:<www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 fev. 2008c.
[486] ARGENTINA. *Petromix* S.A. contra *Emapi S.A.* Causa nº 2262/2001, da CNFed. Civ. e Com., Sala II, 12/05/2005. Disponível em: <http://www.laley.com.ar>. Acesso em: 15 out. 2007.
[487] ARGENTINA. *Plastipren S.C.A.* contra & *K Aluminio S.A.* Causa nº 53.807/95 da CNFed. Civ. Com., Sala I, 28/6/01. Disponível em: <http://www.laley.com.ar>. Acesso em: 15 out. 2007.

Após a análise do conjunto, mesmo sendo a conclusão positiva, Soucasse Medrano, recomenda que se deva proceder a análise detalhada. Assim, para uma melhor apreciação, deve-se analisar os distintos campos que podem suscitar a confusão, recordando que, esta pode manifestar-se em um único campo, ou seja, pode ser no campo fonético, gráfico ou ideológico, sendo suficiente para que esteja configurada a confusão.[488]

Assim, sem prejuízo das especificidades, considera-se a apreciação do conjutno, recorrendo a uma "dissecação analítica" por justificada necessidade. Conforme expõe Couto Gonçalves, a razão de "ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor [...]". Outro ponto é o da irrelevância dos componentes genéricos ou descritivos, em contrapartida a análise que se faz do *mot vedette*.[489]

A análise do conjunto não está limitada às marcas mistas, podendo ser empregada para as marcas eminentemente nominativas, podendo ser constituída por mais de uma palavra ou em uma única e ainda assim, a análise deve ser do conjunto, evitando desmembramentos. Para as marcas que contêm uma parte mais distintiva (*mot vedette*), esta deve ser considerada na análise, ainda que isso resulte em certo desmembramento.

2.3.2 Análise detalhada

Os sinais constitutivos das marcas em conflito devem ser analisados em todos os campos, de forma especial, o auditivo, visual e semântico. Não obstante, o registro de outros sinais, não visualmente perceptíveis como os olfativos pode exigir a análise em outros planos, como por exemplo, o aromático.[490]

Tendo em conta os tipos de marcas confrontadas, a categoria de produtos ou serviços assinalados e as condições de comercialização, deve-se distinguir cada campo da confundibilidade segundo sua relevância.

---

[488] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 88.

[489] COUTO GONÇALVES, Luis M. *Manual de direito industrial*: patentes, marcas, concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005. p. 233.

[490] Segundo questionário da OMPI, os seguintes países informaram que aceitam o registro de marcas olfativas: Australia, China, Colombia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos de América, Federação Russa, Finlandia, França, Irlanda, Italia, Jamaica, Lituania, Noruega, Nova Zelandia, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiça, entre outros. Estes são os dados disponíveis no resumo das respuestas ao questionário elaborado pelo Comité Permanente sobre os direitos de marcas, desenhos industriales e indicaciones geográficas, em sua 14ª Sessão, em Genebra, de 18 a 22 de abril de 2005, preparado pela Secretaría, informando o resultado do questionário enviado aos países. OMPI. *Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6).* Disponível em: <www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_14/sct_14_5_rev.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Assim, ante a análise de sinais arbitrários é desnecessária a comparação no plano semântico. Tratando-se de produtos selecionados diretamente pelo consumidor, assume especial transcendência a análise do plano visual, isto porque as marcas figurativas atingem diferentes camadas de público, desde os analfabetos até os mais letrados.

Para opinar a favor da confundibilidade, não é necessário que a similitude marcária seja verificada em todos os planos, bastando que a mesma apresente confundível em apenas um, seja, fonético, visual ou semântico, e que a dita similitude tenha aptidão suficiente para produzir o risco de confusão, em decorrência das circunstâncias do mercado relevante. Entretanto, a semelhança em um único plano tão pouco determina de *per si* a confundibilidade, visto que a análise deve ser da impressão do conjunto, e não dos seus distintos componentes isoladamente.

Neste sentido, se manifestou a Câmara Nacional Argentina na ação ajuizada por *Petromix S.A.* contra *Emapi S.A.* (Causa nº 2262/2001, da CNFed. Civ. e Com., Sala II, 12/05/2005). Esclarece o julgado que

> Também é regra jurisprudencial que basta que a possibilidade de confusões se apresente razoavelmente em qualquer dos campos de comparação (gráfico, fonético, ideológico) para que se justifique coibir a participação e que, em caso de meditada dúvida, corresponde se inclinar pela marca registrada, porque constitui um direito adquirido em frente à mera expectativa que representa a solicitação questionada.[491]

Para todos os casos de conflito entre sinais pode-se aplicar o que para os físicos é conhecido como “vasos comunicantes”. Isto significa que os sinais pautados pela identidade e similitude, devem apresentar maior diferenciação entre os produtos e serviços a que se aplicam. Ou ainda, quando os produtos ou os serviços são ou forem idênticos ou semelhantes, maior deve ser a diferenciação do sinal.[492]

A propósito, o Agravo nº 1.0024.06.056388-9/001/TJMG, publicado em 19/08/2006 salienta que “a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado”.[493]

---

[491] ARGENTINA. *Petromix* S.A. contra *Emapi S.A.* Causa nº 2262/2001.
[492] RODRÍGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz. *Introdución a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Madri: Aranzadi, 2002.
[493] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Agravo nº 1.0024.06.056388-9/001*. Agravante(s): Strata Promoções Ltda e Outro(A)(S) - Agravado(a)(a): Radio Del Rey Ltda e Outro(a)(s), Fundação L'hermitage. Relator: Luciano Pinto. Belo Horizonte, 19/08/2006. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 de fev. 2008.

A análise de confundibilidade repousa em um julgamento valorativo impregnado de forte subjetividade. Para limitar a apreciação, elencam-se certos campos de análise, aceitos pela doutrina e pela jurisprudência, para se comparar os sinais que constituem a marca.

2.3.2.1 Campo visual ou gráfico

A confusão visual ou gráfica é aquela causada pela identidade ou semelhança dos sinais, sejam estas palavras, frases, desenhos, etiquetas ou qualquer outro meio de observação. Para Otamendi, dizer que esta confusão é visual é mais acertado, na medida em que o visual inclui todo aquele sinal que possa ser visto e não somente impresso. Para esse autor, essa qualificação obedece à forma em que a marca é percebida e não como ela é representada, manifesta ou expressa o sinal.[494]

Assim, a confusão visual pode ser provocada por semelhanças ortográficas, pela semelhança dos elementos figurativos (gráfica) ou da forma dos recipientes (forma) ou ainda, da combinação de cores. Passemos a análise desses elementos.

a) Ortográfico

Otamendi afirma que a confusão ortográfica é a mais habitual e ocorre naqueles casos em que se tem uma coincidência de letras no conjunto. Portanto, nesta análise, influenciam a seqüência dos vocábulos, a longitude, quantidade de sílabas ou radicais ou terminações comuns. [495]

É nesse sentido que se manifesta o TJCA, no Processo nº 90-IP-2004, afirmando que a "similitude ortográfica, surge da semelhança das letras entre os signos a comparar-se, nos que a sucessão de vogais, a longitude da palavra ou palavras, o número de sílabas, as raízes ou as terminações iguais, podem incrementar a confusão. A semelhança entre os signos existe se as vogais idênticas acham-se situadas na mesma ordem".[496]

Na ação ajuizada por *Petromix S.A.* contra *Emapi S.A.* (Causa nº 2262/2001, da CNFed. Civ. e Com., Sala II, 12/05/2005) esclarece o julgador que:

---

[494] OTAMENDI, 1999. p. 173-174.
[495] OTAMENDI, 1999. p. 174.
[496] CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 90-IP-2004*. The Procter & Gamble Company". Marca: Lavamil Cascada. Disponível em: < http://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 20 fev. 2008.

> [...] Chegada a hora de efetuar a comparação entre as marcas enfrentadas, adquire especial relevo o primeiro impacto que deixa a apreensão espontânea e sucessiva delas, como o têm decidido desde antigo inumeráveis precedentes. Pois bem, comparando as marcas EMPY e EMAPI à luz dos princípios sobre os que dantes me detive, encontro que são confundíveis, segundo assim já mo sugeriu uma primeira aproximação pré-reflexiva.
>
> A semelhança é por verdadeiro subida, seja que lhas aprecie em conjunto ou que se efetue uma análise pormenorizada delas. Essa semelhança deriva de que a solicitada tem quatro letras e a oponente cinco, quatro das quais compartilha com a solicitada e se localizam na mesma seqüência (EM-EM; PY-PI), coincidindo de tal modo tanto a porção inicial como o terminal dos signos. E a sensação de similitude que isto provoca não se dilui segundo crio, pelo fato de que a marca da demandada ostente a letra A separando os elementos comuns, nem também não porque uma tenha duas sílabas e a outra três. [497]

Isso posto, há que se recordar que muitas são as possibilidades de análise frente a uma marca verbal. Assim, Bertone e Cabanellas elencam a raiz idêntica e terminação diferente; raiz idêntica, necessária ou descritiva e terminação diferente e, por último, raiz diferente e terminação idêntica. Para esses mesmos autores, tratando-se de marcas constituídas por várias palavras, quando uma se destaca de forma especial, tem-se o *mot vedette* propriamente dito, devendo-se, portanto, dar atenção a este fato em particular ao analisar a confusão. [498]

Foi nesse sentido que se pronunciou a Câmara Argentina, no caso *Plastipren S.C.A.* contra & *K Aluminio S.A.* (causa nº 53.807/95 da CNFed. Civ. Com., Sala I, 28/6/01). A Câmara, analisando as marcas *Alipack Multicapa Plastipren* e *Alupaq*, destacou que o vocábulo principal, nesse caso, é *Alipack*, isso porque esse vocábulo assume papel preponderante e de maior permanência na memória dos consumidores.

> A comparação, então, deve-se centrar preponderantemente nos vocábulos 'ALIPACK' e 'ALUPAQ'. Desde o ponto de vista fonético, a semelhança é inegável tanto que a consonante Q e o grupo CK têm idêntico som e a vogal não compartilhada (I-Ou) e não atinge a transmitir ao conjunto a necessária energia diferenciadora neste aspecto. No entanto, não ocorre o mesmo no campo gráfico onde estes elementos dissimiles adquirem relevância. Por outra parte, tratando-se de marcas mistas, conquanto a análise centra-se na parte nominal, não cabe descartar os restantes elementos: o particular desenho do vocábulo ALIPACK e os restantes componentes na pretensa e a repetida disposição da expressão ALUPAQ sobre bandas de cores e os demais elementos da oponente, de maneira tal que da visualização isolada de ambas marcas resulta uma evidente distinção gráfica.[499]

O TRF2 analisando os prefixos e sufixos das marcas confrontadas dispôs que:

---

[497] ARGENTINA. *Petromix* S.A. contra *Emapi S.A.* Causa nº 2262/2001.
[498] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 49.
[499] ARGENTINA. *Plastipren S.C.A.* contra & *K Aluminio S.A.* Causa nº 53.807/95.

> Inexiste colidência entre as marcas nominativas “NESE" e “SOYANESE”, uma vez que há deterioração do sufixo “NESE" em se tratando de marcas associadas ao produto maionese. O prefixo “SOYA” associa a origem – soja – ao produto, identificando-o de maneira diferenciada no denominado mercado relevante. Ao caracterizar tal distinção, evita-se possível e os direitos dos consumidores do produto.[500]

Sendo assim, para se concluir pela confusão ou associação, o critério da comparação do conjunto não exclui a análise pormenorizada que se possa fazer das marcas e que, principalmente, sirva de critério determinante para elucidar a causa. Nesta linha, se pronunciou a jurisprudência Argentina, afirmando que não podem coexistir no mercado marcas como *Cannon* e *Canobril*, *Bifidosa* e *Bifosona* e *Metrisone* e *Gentisone*.[501]

Nos casos de confusão ou associação entre marcas nominativas, deve-se considerar que a proteção abrange tanto a grafia como a pronúncia (campo fonético). Destacou o STJ, no REsp nº 62770/RJ, que “o emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio - deve ser de imediato afastado”.[502]

Para Denis Barbosa, “extraindo-se os elementos descritivos ou genéricos, colidem marcas que sejam entre si dotadas de similitude verbal. Assim ‘Valisère’ colide com ‘Vallière’ por semelhança ortográfica (CRPI, Ac. n º.785); ‘Desencanto’ com ‘Dois Encantos’ por semelhança fonética (CRPI, Ac. nº 1.781)”.[503]

Nesse sentido, “a semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de uso”.[504]

Ao analisar a confusão ou associação, deve-se considerar a proteção conforme a forma de apresentação do registro da marca. A análise pode partir de uma confrontação dos sinais, utilizando-se para isso os distintos elementos que o compõem, como por exemplo, os estilos da fonte utilizada[505], serifada[506] ou não; inclinação da fonte e sua estilização; conforme

---

[500] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2º Região. *Apelação cível nº 97.02.13993-7*. 6ª Turma. Apelante: Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI. Apelado: Bunge Alimentos S.A. Relator: André Fontes. Rio de Janeiro, 23/10/2003. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br/>. Acesso em: 10 fev. 2008.

[501] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 49.

[502] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 62.770/RJ*. Recorrente: Real Turismo e Viagens Ltda. Recorido: Real Turismo Ltda. Relator: Demar Zveiter. Brasília, 04/08/1997. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[503] BARBOSA, 2008c.

[504] BARBOSA, Denis. *A especialidade das marcas*. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/72.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008e.

[505] A terminalogia correta seria tipo de letra. O autor do tipo de letra é protegido pela lei dos direitos autorais. No site tipografos.net encontra-se a seguinte definição para fonte: “Fonte (*font*, *fount*, inglês =fundido). O termo inglês font ou fount deriva de foundry, a fundição onde os tipos eram fundidos a partir de metal líquido. Fonte

representação da figura 27 e 28, ou ainda a conjugação dos elementos gráficos e seu significado, conforme fiura 30. Algumas marcas são registradas utilizando elementos nominativos escritos com tipos conhecidos enquanto que outras utilizam uma escrita completamente nova.

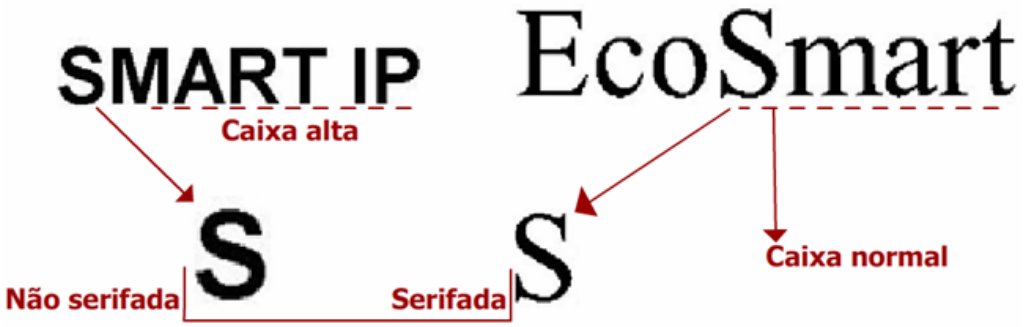


Figura 27 – Fonte utilizada
Fonte: Autora

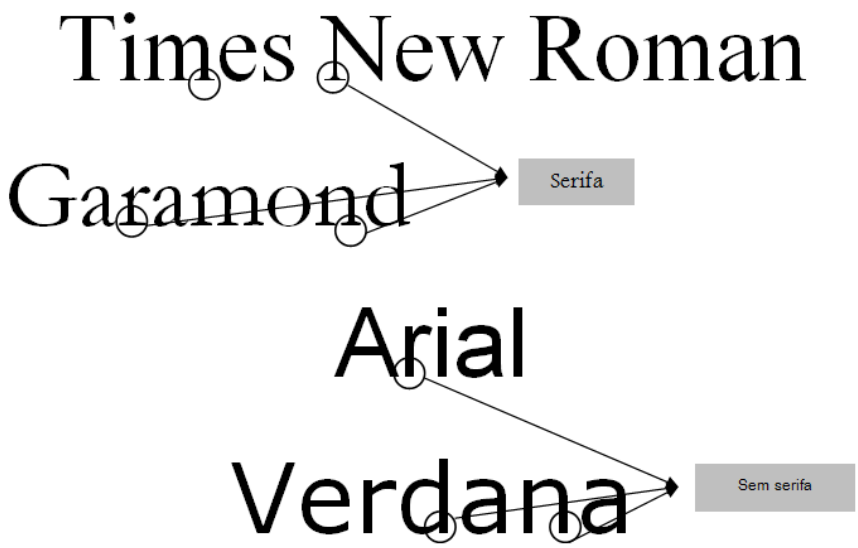


Figura 28 – Serifa
Fonte: Autora

designa um conjunto de glifos tipográficos, em dado peso e corte. Segundo o corte e o peso, incluindo minúsculas e maiúsculas, sinais de pontuação, algarismos, ligaduras, etc.Um corte «Titling» poderá incluir apenas maiúsculas e versaletes; um corte «Book» ou «Roman» irá incluir todos os glifos desenhados. Uma fonte tem caracteres desenhados com formas originais, supostamente diferentes das outras fontes. (Caracteres fornecidos em forma de tipos metálicos.) Muitas vezes, na nomenclatura das fontes é incluída uma sigla para designar a fundição de origem: ITC Tiffany, Adobe Garamond, BE Baskerville, Trebuchet MS, etc. A combinação de fontes em vários styles, portanto de desenhos em vários cortes e pesos, dá origem a uma família de fontes." TIPOGRAFIA. *O que é uma fonte digital?* Disponível em:< http://tipografos.net/glossario/fontes-digitais.html>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[506] A serifa é o traço que aparece nas extremidades inferiores das letras, como na *Times New Roman* ou na *Garamond*.

No caso analisado pelo TJPI, T-425/03 (*Advanced Medical Services GmbH vs. American Medical Systems, Inc*.), os sinais comparados foram:

AMS

Figura 29 - Caso *Advanced Medical Services GmbH vs. American Medical Systems, Inc*
Fonte: TJCE

Manifesta-se o TJPI acerca da comparação visual, afirmando que

> por um lado, que a sigla AMS está incluída integralmente na marca solicitada AMS Advanced Medical Services. Por outro lado, a marca solicitada é uma marca figurativa que contém as letras «a», «m» e «s», que figuram em maiúsculas, em negrita e em cursiva, e vão precedidas de sete setas que formam um círculo. Esta figura aparece cortada por uma linha negra que sublinha o elemento «AMS» baixo o qual aparece em letras mais pequenas e em minúsculas, excepto a primeira letra da cada palavra, a expressão «Advanced Medical Services», todo isso em cursiva. Por conseguinte, a sigla AMS está representada de maneira similar na marca anterior e na marca solicitada, a saber, em maiúsculas. O fato de que a marca solicitada esteja representada em letra cursiva não permite estabelecer uma distinção, já que a diferença é praticamente imperceptível para o consumidor.[507]

Neste caso, destacou-se que, a existência de um elemento figurativo na marca solicitada não permite diferenciá-la da marca anterior, tendo em vista que o público destinatário poderia considerar que essas são uma mera ornamentação do elemento nominativo. Sendo assim,

> o elemento AMS prevalece sobre o elemento figurativo da marca solicitada e impõe-se efetivamente à hora de perceber esta, devido a seu grande tamanho e a sua posição, ao estar deslocado com respeito às setas que descrevem um círculo, que tem uma mera função decorativa e não pode ser considerado, por isso, um elemento dominante da marca solicitada. [508]

Considera o Tribunal que a Sala de Recurso não cometeu nenhum erro ao declarar que o elemento dominante da marca solicitada era o elemento *AMS*, pois a expressão *Advanced Medical Services* tem um carácter distintivo muito reduzido para produtos pertencentes ao âmbito médico.

---

[507] UE. Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[508] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03*.

b) Gráfico

A confusão gráfica ocorre quando os desenhos das marcas ou os tipos de letras usados têm traços idênticos ou semelhantes.

Conforme Otamendi, "existirá confusão derivada da semelhança gráfica quando as etiquetas sejam iguais ou parecidas, seja pela semelhança da combinação de cores utilizada, seja pela disposição dos elementos dentro da mesma ou pela utilização de desenhos semelhantes". A semelhança gráfica é comumente encontrada nas combinações de cores, não somente nas etiquetas, mas também nos recipientes que possuem uma combinação de cores característica, sendo usual que os imitadores se utilizem de tal estratégia.[509]

Ao apreciar o conjunto, destaca o TJCE, no caso *Shaker,* que a predominância do elemento figurativo faz com que os demais sejam irrelevantes. Assim:

> O predomínio do componente figurativo [...] faz que, no caso de autos, a apreciação dos elementos distintivos da marca anterior seja irrelevante para a aplicação do artigo 8, apartado 1, letra b), do Regulamento nº 40/94. Efetivamente, se a importância do caráter distintivo de uma marca nominativa anterior pode influir na apreciação do risco de confusão […], este critério pressupõe que exista, ao menos, verdadeiro risco de confusão entre a marca anterior e a marca solicitada. Pois bem, da apreciação de conjunto do risco de confusão entre as marcas controvertidas se desprende que a preeminência, na marca solicitada, de um prato redondo enfeitado com limões impede qualquer risco de confusão com a marca anterior. [510]

Guilherme Sebastiany Martins de Toledo, comparando as marcas *Rip Coast* e *Rip Curl* destaca que o sinal gráfico de ambas as marcas apresenta como ícone uma Onda. Descreve que "há similaridade entre as ondas apresentadas no processo 821709283 (RIP COAST) e entre as marcas dos processos 816112851 e 821203762 (RIP CURL): Ambas se apresentam sobre selos quadriláteros", conforme se vislumbra na Figura 30 – Marca Rip Curl.[511]

---

[509] OTAMENDI, 1999. p. 174.
[510] Tribunal de Justiça. *Caso OAMI/Shaker, de 12 de junho de 2007, C-334/05 P.*
[511] MARTINS DE TOLEDO, Guilherme Sebastiany. Laudo Técnico de similaridade visual entre as marcas figurativas Rip Coast e Rip Curl. In: BARBOSA, Denis Borges. *Confrontação de marcas*: Rip Curl e Rip Coast no mercado de *Surfwear*. Colisão comprovada. Nulidade inevitável. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 fev. 2008.

Figura 30 – Marca Rip Curl e Rip Coast
Fonte: Sebastiany

Conclui-se que "a similaridade mais forte presente em ambas às marcas está em seu sinal tipográfico. Apesar das características apontadas não poderem ser todas consideradas originais no segmento e subsegmentos de surf, pois alguns dos códigos aqui apontados repetem-se em outras marcas, destacamos o fato de todos os aspectos pelo qual uma família tipográfica pode ser classificada, a saber: peso, corpo, inclinação, comprimento e estilo tipográfico, são os mesmos em ambas as marcas [...]".

Acerca das demais similaridades, Martins Toledo salienta que o que mais se destaca é o grafismo especial dado as letras *R* e *P*. Dispõem que:

> Apesar de todas as similaridades já apontadas na tipografia, a que mais se destaca, por ser menos comum, é a interferência de grafismos específicos nas letras "R" e "P", cuja haste principal vertical não se prolonga até o topo da letra, deixando seu counter (miolo / olho) aberto à esquerda. Essa característica está presente na marca RIP CURL nos processos 816112851 e 821203762 e aparece posteriormente nos processos 824749316 e 824926420 da marca RIP COAST.[512]

Abaixo, na Figura 31 – Marca Rip Curl x Marca Rip Coast, podem-se observar os grafismos das letras *R* e *P*.

[512] MARTINS DE TOLEDO, 2008.

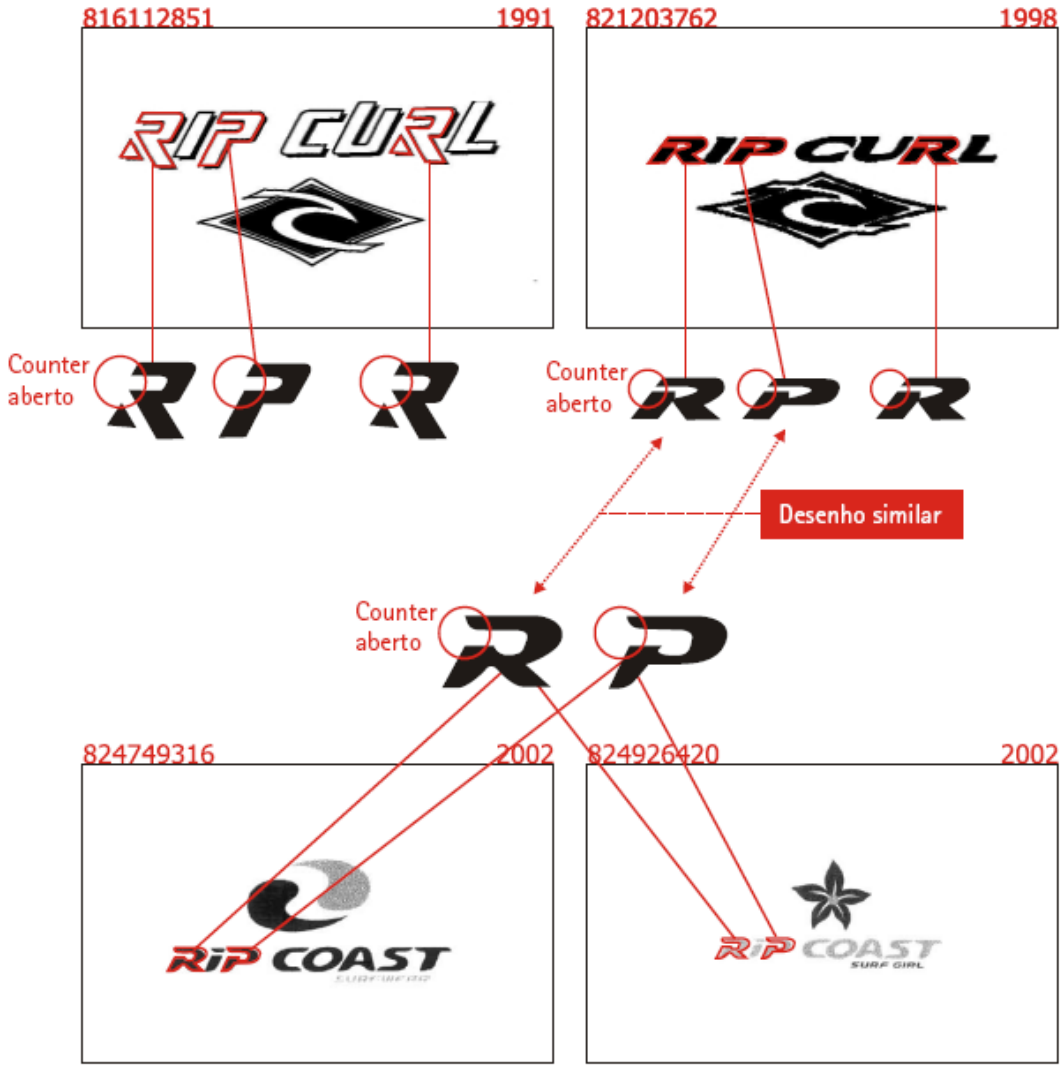


Figura 31 – Marca Rip Curl x Marca Rip Coast
Fonte: Sebastiany

A análise das marcas *Rip Curl* e *Rip Coast* considera que muitos dos elementos não são originais, entretanto, existe uma grande quantidade de similaridades entre ambas. Os itens mais similares são:

> Utilização de um mesmo ícone: ONDA; desenhos de ambas as ondas já foram delineados pelo seu contorno (o que desapareceu também em ambas em versões mais recentes); sinuosidade de desenho em ambos os ícones; presença sutil da letra R em ambos os ícones; presença sutil da letra C em ambos os ícones; utilização em ambos sinais tipográficos de capitulares em todos os caracteres; utilização em ambos sinais tipográficos de mesmo peso; utilização em ambos sinais tipográficos de mesma inclinação; utilização em ambos sinais tipográficos de tipografias sem serifa; utilização em ambos sinais tipográficos de tipografias geométricas; utilização em ambos sinais tipográficos de similaridade de desenho nas letras “R” e “P” e mesma proporção entre símbolo e logotipo nas assinaturas.[513]

[513] MARTINS DE TOLEDO, 2008.

A confusão oriunda da semelhança gráfica ocorre pelo uso de figuras iguais ou semelhantes, ou que, embora com diferentes elementos, transmitam a mesma idéia ao consumidor, pela combinação de cores utilizada, etc. Na apreciação dos sinais, deve-se comparar o conjunto, ou seja, todos os elementos que compõem a marca, sejam eles nominativos, figurativos ou o conjunto desses.

c) Forma e cores

O titular, ao depositar uma marca, pode reivindicar uma combinação de cores para esta. Nesses casos, as cores deverão ser indicadas no depósito.[514]

É importante salientar que a cor permeia toda a identidade da marca, de forma que logotipos, produtos, paredes externas e internas, anúncios e embalagens geralmente são coloridos, com o objetivo de atrair o consumidor. Dessa forma, a opção de registro reivindicando cor é uma decisão essencial, pois as cores fazem parte do conjunto protegido pela marca e possuem uma influência singular em caso de litígio.[515]Como destaca Perez, empresas podem fazer da cor seu elemento de identidade utilizando-se de uma cor exclusiva ou de um conjunto de cores, tornando-as a "rubrica da empresa". A Bayer, por exemplo, utiliza a estratégia de cores para separar linhas de produtos ou subcategorias, utilizando frascos e embalagens com o mesmo *design*, mas com variações de cores.[516]

Veja-se o caso da empresa Petrobras. O vínculo estabelecido entre a empresa e o país aparece expresso no próprio nome da empresa e desde o primeiro *design* do logo, que data de 1958, buscou-se explicitar a idéia de identidade nacional usando as cores da bandeira brasileira. Com a modernização, o logo recebeu um *design* mais minimalista, mas o poder

---

[514] Ao depositar uma marca, ainda no formato papel, prorrogado até março de 2008, as cores deverão ser indicadas com um traço fino que sai do campo ocupado pelas cores e que terminam no nome da cor, ou então o sinal deve ser colorido o que equivale à reivindicação de cores, integrando, necessariamente, o registro da marca solicitada. Se no depósito on-line, o arquivo contivera figura colorida, equivale à reivindicação de cores.

[515] Para Aaker "o desenvolvimento de marcas envolve imperativos estratégicos e táticos que criam significativos desafios organizacionais." Um dos desafios básicos é ter uma identidade de marca que oriente o desenvolvimento e coordenação dos programas táticos. A identidade deve ser entendida como o "conjunto de associações com a marca que o estrategista de marcas ambiciona criar ou manter. Essas associações representam aquilo que a marca pretende realizar e implicam uma promessa aos clientes, feita pelos membros da organização." Ou ainda, a identidade da marca "deve ajudar a estabelecer um relacionamento entre a marca e o cliente, por meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-expressão." AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes.* São Paulo: Elsevier, 2007. p. 73-74.

[516] PEREZ, 2004. p. 77.

identificatório e simbólico desse logo funcionam como uma espécie de "segunda bandeira brasileira".[517]

Outra semelhança que pode ocorrer é entre as embalagens ou recipientes dos produtos. Em se tratando de marcas tridimensionais há que se considerar que determinadas formas adquirem especial destaque e devem ser consideradas na análise.

Conforme O'Callaghan, é "indiscutível que pela celeridade do trafico econômico e o tipo de área comercial em que se adquirem a maioria dos produtos (hipermercados, supermercados) é o recipiente em si mesmo, sua forma, o que cumpre as funções principais da marca, pois é o elemento que sem dúvida atrai o consumidor por si mesmo, independente das etiquetas que o acompanham".[518]

Entretanto, existem outras embalagens que, frente à pouca distintividade, não recebem a proteção como marca. Isso não significa que seu conjunto esteja desamparado legalmente. Quando não protegido pela lei de marcas, encontra amparo na concorrência desleal. Nesse sentido, a CUP e a LPI ao proibirem qualquer ato contrário às práticas honestas de concorrência, acabam por, conferir proteção ao conjunto-imagem, ilegalmente, copiado de outra empresa.[519]

Esse conjunto, tratado pela doutrina como conjunto-imagem ou *trade dress*, "consiste em um conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais".[520]

A criatividade dos infratores dos direitos de propriedade industrial não encontra limites. As condutas ditas desleais se estendem aos elementos que servem para apresentar um produto ou serviço ao consumidor.

---

[517] CARRIL, 2004.
[518] O'CALLAGHAN, Xavier. El riesgo de confusión en la doctrina del tribunal supremo. In: *Cuadernos de derecho judicial*,Tomo IX. Madri: Consejo General del Poder Judicial, 2004. p.151 e ss.
[519] Segundo questionário da OMPI, os seguintes países informaram que aceitam o registro da representação comercial do produto: Argélia; Armênia; Austrália; Áustria; Canadá; China; Espanha; Estados Unidos de América; França; Geórgia; Hungria; Itália, entre outros. Estes são os dados disponíveis no resumo das respuestas ao questionário elaborado pelo Comité Permanente sobre os direitos de marcas, desenhos industriales e indicaciones geográficas, em sua 14ª Sessão, em Genebra, de 18 a 22 de abril de 2005, preparado pela Secretaría, informando o resultado do questionário enviado aos países. OMPI. *Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6).* Disponível em: <www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_14/sct_14_5_rev.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[520] DANIEL, 2007.

A ação proposta pela *Spoleto* tinha o objetivo de proibir o restaurante *Julietto*, de Recife, de utilizar qualquer configuração ou estruturação similar à aparência dos estabelecimentos da Rede Spoleto. A *Julietto* imita a mesma configuração visual, arquitetônica e operacional da rede de massas, imitando seu layout interno e externo, confundindo assim o consumidor tanto pelo nome similar como pela aparência de suas lojas. Essa sentença confirma o entendimento do Judiciário de que a proteção contra atos de concorrência desleal engloba a proteção da configuração visual e arquitetônica dos estabelecimentos comerciais e das formas diferenciadas de apresentação e disposição de produtos. A proteção do conjunto-imagem nos tribunais é facilmente vislumbrada em ações ajuizadas por empresas farmacêuticas almejando a proteção de suas embalagens. Entretanto, nada obsta, conforme se extrai da referida ação, que a proteção do conjunto-imagem recaia sobre o estabelecimento.[521]

Dessa forma, se o próprio conjunto-imagem não estiver ou não puder ser registrado como marca, o que nem sempre é possível, sendo necessário recordar os incisos do artigo 124 da LPI, e o mesmo for imitado, a medida judicial para sua proteção mais apropriada é a propositura de uma ação fundada na concorrência desleal.[522]

Na análise comparativa, o que se analisa não é a forma apenas, mas a distribuição do conjunto, a disposição dos elementos figurativos, os elementos nominativos, as cores aplicadas, etc. Tratando-se de signos figurativos ou mistos, deve-se observar a correspondência ou não de cores, formas ou relevos.

Nesse sentido, o campo visual assume relevância quando o consumidor toma diretamente os produtos do supermercado, por exemplo. Nessa comparação deve-se ter presente que a maioria das pessoas – o consumidor médio – recorda da impressão do conjunto ou um determinado detalhe significativo de uma marca.

Veja-se, por exemplo, a campanha publicitária do produto de limpeza *Vanish* "Vanish. Confie no rosa". A característica central das embalagens destes produtos é sua cor, assim, *Vanish Líquido*[523], *Vanish Poder O2 Max*, *Vanish Resolv Pré-Lavagem*, *Vanish Pré-Lavagem Poder O2*, *Vanish Karpex*, etc., todos possuem a embalagem rosa, conforme as figuras abaixo.[524]

---

[521] Apud. BARBOSA, Denis. *O fator semiológico na construção do signo marcário*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2008.
[522] Veja artigo 124, VIII e XXI, LPI Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.
[523] Em julho de 2005 depositado no INPI, pedido de marca tridimensional, processo nº 827608578. INPI, 2008.
[524] Conforme o Portal da Propaganda, a "Euro RSCG criou anúncio de oportunidade para a Vanish, da Reckitt Benckiser. A peça, veiculada nos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, foi baseada em uma pesquisa

Figura 32 - Vanish Líquido

Figura 33- Vanish Poder O2 Max

Figura 34 - Vanish Resolv Pré-Lavagem

Figura 35 - Vanish Pré-Lavagem Poder O2

Fonte: Reckitt Benckiser

A proteção do conjunto de cores foi analisada no Agravo nº 2.0000.00.395941-9/000(1), interposto por Cera Inglesa Indústria e Comércio Ltda. Nos autos da ação cominatória cumulada com indenização, movida por SC Johnson & Son, Inc., o Juiz concedeu a tutela antecipada requerida para determinar "a busca e apreensão de todas e quaisquer embalagens do produto FÓRMULA MAX" e "outros materiais relacionados à venda da cera automotiva acima indicada, na embalagem com a combinação das cores vermelha, amarela e preta, [...] tais como papéis, impressos, propaganda, etc., que contenham reproduções da citada embalagem ou a referida combinação das cores indicadas".[525]

Frente à ausência dos requisitos processuais, diante dos autos instrumentais, o Tribunal deu provimento ao recurso, para cassar a referida decisão, a fim de negar a tutela antecipada. Em grau de apelação, discutiu-se a procedência do pedido que determinou que a ré "atue de modo a cessar, definitivamente, o uso de todas e qualquer embalagens do produto Fórmula Max, de sua fabricação, que contenham a combinação de cores vermelha, amarela e preta [...] sob pena de pagamento de multa diária de 100 (cem) salários mínimos". [526]

A apelação analisa seis pontos, a saber: (i) aproveitar-se da fama de um produto que considera ser líder no mercado, (ii) induzir o público consumidor a erro; (iii) concorrência

---

realizada pelo Instituto de Neurociência da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que apontou que as mulheres preferem a cor rosa. O anúncio traz o mote "A gente já sabia", completando o slogan da marca, que já era: "Vanish. Confie no rosa", relacionado à cor de sua embalagem. A criação é de Jader Rossetto, Marcelo Bresciani, Carlos Castelo e Sólon Miranda." Informações disponíveis em: < http://www.portaldapropaganda.com/aboutnews/2007/35/0016?data=2007/08>. Acesso em: 06 fev. 2007.

[525] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Agravo nº 2.0000.00.395941-9/000(1).* Agravante (s): Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda. Agravado (a) (os) (as): S. C. Johnson & Son, Inc. e outra. Relator: Nilson Reis. Belo Horizonte, 07/10/2000. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>.Acesso em: 15 de fev. 2008.

[526] Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Agravo nº 2.0000.00.395941-9/000(1).*

desleal; (iv) crime de violação da marca registrada; (v) prioridade temporal; e, (vi) imitação de marca registrada.

O Tribunal concluiu pela reforma da referida sentença, tendo por base a análise pericial e sob a afirmação de que "as autoras variaram as cores de sua embalagem, mas sempre mantendo a predominância do amarelo, mesclando com o vermelho e preto" e de que a forma utilizada pela ré não caracteriza a confusão ou associação dos referidos produtos.[527]

Colacionar essa decisão é importante para destacar que a proteção do conjunto de cores será garantida quando configurada a confusão ou associação, induzindo os consumidores a erro. A reivindicação de cores protege o conjunto solicitado, recordando que ao titular é imposta a obrigação de utilização da marca tal e qual fora concedida, nos termos indicados no Certificado de Registro.

2.3.2.2 Campo fonético ou auditivo

A confusão no campo auditivo ocorre quando a pronúncia das palavras resulta em uma fonética muito similar. Salienta Otamendi que essa pronúncia pode ser correta ou incorreta, o que importa é a pronúncia utilizada por uma parte considerável do publico consumidor. Para os casos de palavras estrangeiras podem ocorrer duas variações, a pronúncia daqueles que conhecem o idioma e a outra dos que desconhecem sua pronúncia correta.[528]

Existirá confundibilidade neste âmbito, quando a expressão sonora dos sinais confrontados represente um impacto sonoro similar. As marcas não podem ser analisadas em seus elementos silábicos tendo em vista que a expressão é contínua, no entanto, a similitude entre as vogais e as consoantes pode gerar expressões sonoras semelhantes, como por exemplo, as marcas *Sacha* e *Sasha*. Apesar de apresentarem consoantes diferentes, a pronúncia é idêntica.[529]

---

[527] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Agravo nº 2.0000.00.395941-9/000(1).*
[528] OTAMENDI, 1999. p. 178.
[529] Na ação não se discute a fonética das marcas, mas o exemplo é elucidativo de marcas que embora não tenham exatamente a mesma grafia, pronunciam-se da mesma forma. O pedido de nulidade judicial foi julgado improcedente, sob argumento de que a anterioridade se deu em favor da ré, Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda. Ainda que a tese da autora fosse acolhida, ou seja, que seus artigos de vestuário estariam diretamente relacionados à propaganda, a autora não teria protegido seu direito através de registro marcário próprio, tendo-o sido feito por Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda. BRASIL. Tribunal Regional Federal, 2ª Região. *Apelação nº 2002.51.01.500868-5*. 1º Turma Especializada. Apelante: Sacha's Corporation Ltda. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Outro. Relator: Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 01/01/2006. Disponível em: <www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/7/135427.rtf>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Na Figura 36 – Análise Rip Curl x Rip Coast, se visualiza a fonética comparativa das marcas Rip Curl e Rip Coast elaborada por Cunha.[530]Nas figuras seguintes, 37 e 38, anexou-se a análise fonético-instrumental da marcas gráfica Eco Smart com o uso do software Speech Analyser.[531]

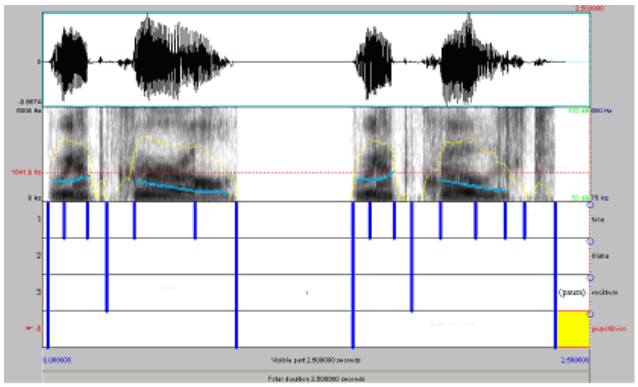


Figura 36 – Análise Rip Curl x Rip Coast
Fonte: Cunha

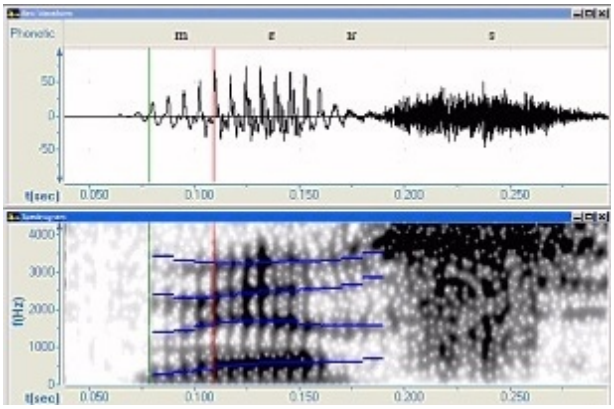


Figura 37 - Speech Analyser
Fonte: Speech Analyser

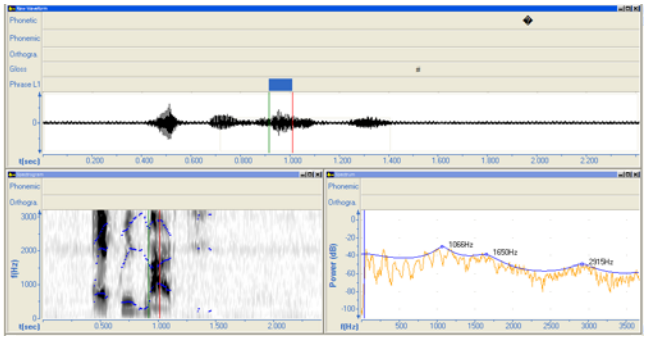


Figura 38- Speech Analyser
Fonte: Speech Analyser

---

[530] CUNHA, Claudia. Laudo Parecer Lingüístico marcas: Rip Coast e Rip Curl. In: BARBOSA, Denis Borges. *Confrontação de marcas: Rip Curl e Rip Coast no mercado de Surfwear*. Colisão comprovada. Nulidade inevitável. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 fev. 2008.
[531] SPEECH ANALYSER. *Software*. Disponível em: < http://www.sil.org/computing/sa/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Para uma análise irrefutável da possível confusão ou associação, recomenda-se uma análise fonética, aliada à análise dos demais campos, recordando que basta a confusão em um deles para se afastar do mercado o sinal posterior.

O consumidor suscetível a confusão é aquele que não se encontra familiarizado com ambas as marcas. Nestes casos, não cabe realizar uma análise pormenorizada, tampouco dividir as palavras em sílabas, consoantes e vogais. Entretanto, essa análise assume papel prioritário quando, por exemplo, consumidor não pode adquirir diretamente os produtos, tendo que solicitá-los verbalmente pela marca que o identifica.

O TJCA, no Processo nº 90-IP-2004, afirma que a "similitude fonética, existe pela coincidência nas raízes ou terminações, e quando a sílaba tônica nas denominações comparadas é idêntica ou muito difícil de distinguir". Para se determinar a existência de uma possível confusão, devem se tomar em conta as particularidades da cada caso. [532]

A Apelação Cível nº 2.0000.00.458883-4/000(1) (TJMG), interposta por *Many Fiu Ltda.* frente à procedência da ação ordinária cumulada com indenização por perdas e danos movida por de *Sieg - Indústria e Comércio de Vestuário Ltda*., destaca que a autora possui registro da marca *Boycott* e que a ré utiliza indevidamente a marca *Boicote*, causando prejuízos.[533]

A apelação afirma que a marca da autora, "regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) goza da proteção legal, devendo ser impedido que outra pessoa, que não a titular, utilize essa marca ou outra suscetível de causar confusão ou associação, como ocorre nos autos, mormente havendo similitude de classe". [534]

A ré teve o seu registro indeferido pelo INPI, ao que parece, "pela coincidência com a da autora, anteriormente registrada". A sentença destaca que "[...] encontra-se provado que a empresa ré utilizava a marca 'boicote', com grafia e pronúncia semelhantes à marca da empresa autora, também do ramo do comércio de vestuário".[535]

A análise fonética com desmembramento, em certos casos, assume destaque, sendo aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Isso porque a marca possui um "elemento

---

[532] Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 90-IP-2004*.
[533] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Apelação cível nº 2.0000.00.458883-4/000(1).* Apelante (s): Many Fiu Ltda. – ME. Apelado (a) (os) (as): Sieg - Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. Relator: Maurício Barros. Belo Horizonte, 21/05/2005. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 de fev. 2008.
[534] Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Apelação cível nº 2.0000.00.458883-4/000(1).*
[535] BRASIL. *Tribunal de Justiça de Minas Gerais*. Apelação cível nº 2.0000.00.458883-4/000(1).

protagonista", o que para a doutrina é a teoria do *mot vedette*, e o que para Bertone e Cabanellas de las Cuevas poderia ser chamado de *élément vedette*, para ser mais justo.[536]

Esse princípio está amparado em uma das funções das marcas, buscando evitar as possíveis confusões que "produziriam, tendo em conta que o consumidor atenderia unicamente ao elemento preponderante ou decisivo de uma marca complexa."[537]

Na determinação do risco de confusão ou associação, é importante que o examinador de marcas ou ainda o julgador, tenha conhecimento de tais campos de análise, com o fim de primar pela aplicabilidade do regime jurídico previsto na Lei de marcas brasileira, conforme disposto no artigo 124, XIX, da LPI.

2.3.2.3 Campo semântico

Ao campo semântico, tradicionalmente se confere pouca relevância, como no caso dos acórdãos brasileiros pesquisados. A pouca utilização deve-se ao fato de que o direito de marcas protege os sinais e não as idéias ou conceitos que estes evocam.

Não se pode desconsiderar que o consumidor reconhece os sinais também por seu conteúdo semântico, e, nessa linha, se confere relevância aos diversos campos de análise, sem prejuízo que um deles assuma especial transcendência sobre um específico.

Para Denis Barbosa,

> São colidentes, em terceiro lugar, as marcas que suscitem, entre si, associações de idéias. Assim, "Cogito" foi considerada colidente com "Ergo sum", "Pronto" com "Súbito", "La vache qui rit" com "La vache sérieux"; "Pisar firme" com "Andar certo" (CRPI, ac. nº 2.347), "Minuta" com "Instantina" (ac. nº 698), "Os três campeões" (propaganda) com "Campeões" (marca). [538]

O TJCA, Processo nº 90-IP-2004, dispôs que a "similitude ideológica, se configura entre signos que evocam uma idéia idêntica ou semelhante. O fato de marcas idênticas ou similares subsistirem no mercado, em titularidade de duas ou mais pessoas para identificar produtos ou serviços idênticos ou de igual natureza, geraria um verdadeiro risco de confusão entre os consumidores; em tal circunstância, o público ficaria incapaz de distinguir a respeito

---

[536] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 48.
[537] BERTONE e CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2003. p. 49.
[538] BARBOSA, 2008c.

da origem empresarial dos produtos ou serviços e escolher entre eles, com inteira liberdade".[539]

Marcas não similares, auditiva e graficamente, podem gerar confusão se resultam em uma associação pelo consumidor através do comum significado que evocam. Pode-se refutar, por exemplo, uma marca figurativa frente à outra nominativa, quando ambas transmitem a mesma imagem na mente dos consumidores.

No caso *Ruiz-Picasso,* afirmou o TJCE que quando um dos signos controvertidos tenha um significado claro e determinado, de forma que esse público possa o captá-lo imediatamente, as diferenças conceituais apreciadas entre os sinais podem neutralizar as similitudes visuais e fonéticas que existem entre eles.[540]

O risco de confusão deve considerar os conteúdos conceituais das marcas e, nesse sentido, se inclina a jurisprudência Argentina. A doutrina Argentina entende que as palavras sem conteúdo conceitual são aquelas inventadas, carentes de um significado aparente, os neologismos formados por radicais, enquanto que aquelas com conteúdo conceitual são as palavras existentes na língua ou que correspondam a outros idiomas, compreensíveis na língua materna. [541]

Soucasse Medrano, citando o processo nº 20.003 de 24/02/98, da CNFed. Civ. e Com. (*Selene Industrial Têxtil S.A c./ Griner, G.*), afirma que na análise marcária o campo de maior importância é o ideológico.[542]

No caso *Canon/Metro Goldwin*, o TJCE dispôs que "o risco de confusão deve entender-se como o risco de que o público entenda como correspondentes os produtos ou serviços e que estes procedem da mesma empresa ou, se for o caso, de empresas vinculadas economicamente". Pode se observar a possibilidade de um risco direto e indireto: o primeiro concerne ao vínculo entre as marcas e o sinal; o segundo, ao vínculo entre os titulares das marcas e os sinais.[543]

No âmbito das percepções ou dos atos cognitivos a questão é conceituar a associação. "A associação é um vínculo existente entre duas representações mentais. Trata-se

---

[539] Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 90-IP-2004*.
[540] Tribunal de Justiça. *Caso Ruiz-Picasso, de 12 de janeiro de 2006, C-361/04 P*.
[541] A Lei de Marcas Argentina, em seu artigo 1 dispõe que são registráveis "como marcas para distinguir produtos e serviços: uma ou mais palavras com ou sem conteúdo conceitual [..]" disposto que justifica o entendimento da jurisprudência Argentina. Veja: MARQUEZ ALURRALDE, Maximiliano. *Regimen del dominio inmaterial*. Buenos Aires: La Ley, 2003. p. 103-104.
[542] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 85.
[543] Tribunal de Justiça. *Caso Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc.***,** *de 29 de setembro 1998, C-39/97*.

da capacidade cognitiva do ser humano: a capacidade de relacionar percepções de entidades".[544]

Assim, "uma representação mental ou a representação cognitiva é a imagem que uma pessoa forma de uma situação. Apela às sensações e à memória. Diversas representações são possíveis: imagem mental, memória semântica, conceitos e categorias". [545]

A associação impede, pois, os casos de conexão psicológica entre os sinais, sem confundi-los, mas influenciando o consumidor na aquisição. O consumidor transfere ao novo produto as qualidades representadas pela marca. Trata-se, portanto, de contemplar os casos em que, mesmo não existindo o risco de confusão, o sinal posterior se associa mentalmente à marca anterior, de particular distintividade. É neste ponto que a análise do campo semântico se faz importante, sendo inegável que a iminente possibilidade de induzir o consumidor a erro deve ser de todo afastada.

2.4 Critérios de comparação entre os produtos ou serviços

A identidade, semelhança ou afinidade dos produtos está estreitamente vinculada ao da identidade e semelhança entre os sinais. Assim, quanto maior for a semelhança entre os sinais, maior terá de ser a dissimilitude entre os produtos ou serviços.

Na avaliação do possível risco de confusão entre as marcas, a análise não deve resumir-se aos sinais, mas deverá avaliar a identidade, semelhança e afinidade dos produtos ou serviços. Assim, o conflito marcário poderá ser gerado, por exemplo, quando duas empresas distintas produzem ou comercializam produtos iguais, fungíveis ou simplesmente afins, visando satisfazer necessidades análogas ou complementárias.

Ao valorar a confusão ou associação entre os sinais e os produtos ou serviços, o grau de comparação dos sinais não deve ser feito em detrimento da análise dos produtos ou serviços, tampouco de forma independente. Tais análises hão de ser complementares, pois ambas determinarão o grau de confusão ou associação.

---

[544] OAMI, 2008a.
[545] OAMI, 2008a.

Segundo Marco Arcalá, uma diferença, ainda que mínima, enseja a semelhança. Assim:

> a) A coerência na comparação das marcas: pois não parece lógico requerer que a identidade seja absoluta, mas que ao se comparar os produtos e serviços sigam-se critérios de identidade relativa.
>
> b) Os efeitos meramente administrativos da classificação internacional: isto é, não resulta vinculante para determinar a semelhança dos produtos ou serviços, é apenas mais um critério para tal fim.
>
> c) A distinção entre as noções de identidade e semelhança entre os produtos ou serviços: já que uma interpretação ampla do conceito de identidade entre tais produtos ou serviços suporia uma inútil redundância.[546]

Portanto, a autoridade competente deve apreciar o grau de semelhança que existe entre os sinais e, por outro lado, o grau de semelhança entre os produtos, para, em análise final, na comparação global, concluir pela confusão ou não de uma marca com a outra.[547]

Analisadas as premissas de identidade e semelhança dos sinais, no item 2.3, cabe, neste momento, a análise dos critérios para determinar a identidade, semelhança e afinidade dos produtos ou serviços. Recorde-se que, para os casos de identidade do sinal com a marca anterior e identidade dos produtos e serviços, o TRIPS, artigo 16.1, destaca a presunção de risco de confusão.

Para que análises subjetivas sejam evitadas, a doutrina e a jurisprudência criaram alguns pressupostos objetivos de comparação que servem para determinar o grau de confundibilidade dos produtos e serviços, conforme se exporá a seguir. A respeito do tema, Medrano Soucasse elenca os seguintes critérios de análise: “mesma classe (Classificação Internacional de Produtos e Serviços); mesmo gênero de produtos; mesma matéria prima; mesma finalidade (afinidade); produtos complementares (partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e mesmos meios de publicidade”.[548]

Os produtos e serviços estão distribuídos em distintas classes e, sua separação pressupõe a aplicação do princípio da especialidade. Entretanto, conforme foi afirmado esta não é uma regra absoluta.

Muitos são os fatores que são pertinentes na análise da confundibilidade. A primeira análise recai sobre a Classificação Internacional de Produtos ou Serviços. Entretanto, esta não

---

[546] MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitária*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. p. 305.

[547] Veja a listagem no Anexo D com a relação dos países que consideram como causa relativa de denegação de marca o conflito com a anterior, causando confusão ou associação, em razão da identidade, semelhança ou afinidade dos produtos. OMPI, 2008.

[548] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 106.

é absoluta, devendo-se analisar os demais fatores, que incluem, em particular, o mesmo gênero de produtos; produtos complementares ou mesma origem; a mesma matéria prima; finalidades idênticas ou afins e os mesmos canais de comercialização e mesmos meios publicitários. Tudo isso com o objetivo de determinar o mercado pertinente e a possibilidade de confusão ou associação em face do consumidor médio.

É complicado, *a priori*, definir-se o grau de importância desses critérios. Por óbvio, quando estejam todos presentes, a afinidade é facilmente identificada. Para os casos em que os critérios não concorram simultaneamente, haverá que se ponderar o peso relativo em face do mercado pertinente , sempre com vistas ao risco de confusão ou de associação que a afinidade pode causar no consumidor.

Portanto, ao analisar os produtos, concluindo-se que pertencem ao mesmo gênero, que utilizam a mesma matéria prima, que são complementares ou substituíveis, e que esses pressupostos ensejam confusão ou associação por parte do consumidor, caracterizando a concorrência entre estes, o registro da nova marca deve ser afastado.

Constatada a confundibilidade estará justificada uma oposição ou a nulidade do registro, ainda que em outra classe, dado o risco de confusão ou associação com a marca anterior.

2.4.1 Classificação Internacional de Produtos e Serviços

As classes dos produtos e serviços constituem mero agrupamento destes, segundo certas analogias e semelhanças. O motivo desta categorização é proveniente da necessidade de dividir o universo de produtos e serviços e, conseqüentemente, facilitar a atividade do órgão registral competente. Em 1888 Affonso Celso afirmava que “por mais numerosas que sejam as marcas registradas, o exame, que, aliás, limita-se a simples confrontação ou cotejo, será fácil, uma vez que os registros estejam bem ordenados. É uma questão de método, de classificação, segundo a natureza dos produtos a que as marcas se destinão.[549]

Para Tinoco Soares, “exatamente por assim o ser é que, sempre que possível, terá que ser revelada também a utilização da marca em razão dos produtos e dos serviços que assinala e a sua irradiação para com aqueloutros que poderão provocar confusão. Confusão esta que

[549] CELSO, 1888. p. 66-67 (nota de rodapé 16).

poderá efetivamente ocorrer, muito embora os gêneros de negócio e/ou atividades sejam diversos".[550]

Esse autor salienta que o enquadramento nas classes "tem apenas e tão-somente o condão de facilitar os trabalhos da Administração, posto que os eventuais conflitos entre as marcas postas no mercado serão resolvidos em face do gênero e/ou atividade da empresa e dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca". [551]

Isso significa dizer que a Classificação Internacional não traça limites infranqueáveis ou inquebráveis, pois, como se vislumbra na prática, é possível a confusão de produtos enquadrados em classes distintas ou ainda, a confundibilidade de produtos para a mesma classe. Aliás, para Chijane Dapkevicius não se pode tampouco descartar a confundibilidade de uma marca registrada para produtos em relação à outra registrada para serviços.[552]

Este é o caso, por exemplo, da classe 09 e da classe 42.[553] Enquanto na classe 09 são enquadrados os "aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, [...]; aparelhos para o registro, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; [...]", na classe 42 são registráveis os "serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; serviços jurídicos".[554]

Jorge Otamendi, transcrevendo uma sentença da Corte Suprema, expressa que "o titular de uma marca registrada para distinguir um dos produtos de uma classe determinada, tem o direito de opor-se a concessão de uma marca confundível com àquela para distinguir outros artigos da mesma classe, distintos da especialidade daquele, quando concorrem circunstâncias especialíssimas que podem originar confusões acerca da procedência do produto".[555]

Essa formalidade administrativa, em nenhuma hipótese, deve ser tratada de forma absoluta. Nesse sentido, a Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual (CBPI) prevê expressamente que a classificação administrativa adotada para o registro das marcas, nos

---

[550] SOARES, 2000. p. 107-108.
[551] SOARES, 2000. p. 108.
[552] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 415.
[553] Vide Anexo C.
[554] INPI, 2008.
[555] OTAMENDI, 1999. p. 202.

termos da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, não constitui regra para a apreciação da similitude de produtos e serviços (Artigo 2.20, inciso 3).[556]

Foi nesse sentido o entendimento do STJ. Para facilitar o registro e a proteção de marcas o Recurso Especial nº 246.652 dispôs que

> o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo nº 51⁄81, segundo o critério da afinidade, de forma que a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e item. Ou seja, se ocorrer a colidência marcária, é imprescindível que se verifique as classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito.[557]

Quanto a essa exclusividade, o Recurso Especial nº 246.652 destaca que:

> a proteção da marca tem por objetivo a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, bem como o locupletamento com o esforço alheio.[558]

No caso *Roemmers S.A.* contra *Microsules & Bernabo AS* (Causa nº 3.674/01 da CNFed. Civ. Com., Sala III, 13/09/2005), a Câmara, analisando, o caso assim afirmou:

> Ill. Desde a antiga jurisprudência tem-se decidido que a classificação do internacional não traça limites infranqueáveis para decidir categoricamente os produtos ou serviços incluídos na cada classe - porque essa Classificação obedece a múltiplos critérios (matéria prima, função, similitudes, qualidade de sucedâneos de uns produtos respeito de outros, finalidade que cumprem, etc.) que carecem de exatidão matemática-[...]
>
> Se ater estritamente àquela poderia, em determinados supostos, afetar o espírito e finalidade da lei da matéria [...] que persegue proteger as sãs práticas comerciais e o interesse do público consumidor, que não deve ser induzido a engano a respeito da origem dos produtos (Sentenças: 255:26; 257:45; 267:360; 272: 190; 279:150, entre outras).
>
> É por tais motivos que se aceitou que o titular de uma marca numa classe transpasse as fronteiras de seu título e se oponha ao registro de um sinal idêntico ou confundível requerido para uma classe diferente, quando - seja por ser marcas notórias, por sua natureza ou pelo lugar de comercialização - exista superposição, interferência ou proximidade dos produtos em grau tal que possam se provocar confusões em quanto à origem ou procedência destes (conf. Sentenças: 248:819; 255-104).[559]

---

[556] "*Article 2.20 - Étendue de la protection*- 3. La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services.". Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual, 2008.

[557] Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*.

[558] Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*.

[559] ARGENTINA. *Roemmers S.A.* contra *Microsules & Bernabo SA.* (Causa nº 3.674/01 da CNFed. Civ. Com., Sala III, 13/09/2005). Disponível em: <http://www.laley.com.ar/>. Acesso em: 15 out. 2007.

Observam-se nos julgados Argentinos que o entendimento é de que “nossa legislação adota como norma o princípio da especialidade, mas não impede que quem tenha registrada uma marca para uma determinada classe possa valer com êxito a respeito de outras classes diferentes quando possa produzir-se confusão quanto à origem dos produtos”.[560]

Para Gama Cerqueira, “sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador”. [561]

Há que se refutar a afirmação de que a proteção está restrita unicamente à respectiva classe. Portanto, para se estabelecer a afinidade entre os produtos ou serviços, o fato de figurarem na mesma classe ou em distintas não é fator decisivo. [562]

O enquadramento na Classificação Internacional possui um efeito meramente administrativo, de tal forma que não se podem considerar similares produtos ou serviços por figurarem na mesma classe, tampouco distintos por figurarem em classes distintas. Para concluir-se pelo risco de confusão ou associação, o critério de classes não é decisivo; é necessária uma análise frente aos produtos cotejados em face do mercado pertinente.

2.4.2 Mesmo gênero de produtos

Jorge Otamendi cita como exemplo de produtos pertencentes ao mesmo gênero os sabões medicinais ou de limpeza, inseridos em classes distintas. Ou ainda, as frutas secas ou enlatadas em relação às frutas frescas.[563]

É interessante que, além de pertencerem ao mesmo gênero os produtos, devem guardar conexão em relação aos mercados, ou seja, ter um mesmo grupo de consumidores.[564]

---

[560] ARGENTINA. Vengrover, Raúl. Contra Facilven S.A.C.I.C.i.A.F.M. (Causa nº 1433, da CNFed. Civ. Com., Sala III, 27/03/1984). In: *Revista del derecho industrial*. Ano 8, nº 22 a 24. Buenos Aires: Depalma, 1986. p. 313-316.
[561] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 vol. Vol. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1982. p. 56.
[562] MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. p. 91.
[563] OTAMENDI, 1999. p. 204.
[564] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 106.

Para Medrano Soucasse, assim como se vislumbra na jurisprudência, nota-se uma evolução, desde uma perspectiva mais restrita do princípio da especialidade até uma perspectiva mais ampla deste princípio, o que criou a figura da afinidade ou conexão competitiva entre produtos comparados.[565]

A noção de concorrência deve ser analisada em todas aquelas situações que podem confundir as fontes de origem de certo produto, confundindo os empresários, desviando a clientela, pois, embora a concorrência se verifique entre duas empresas, a concretização desta é através de seus produtos postos a disposição do consumidor. Assim , não basta que os produtos sejam do mesmo gênero, devem estar em mercados conexos destinados a um mesmo grupo de consumidores.

2.4.3 Finalidades idênticas ou afins e mesma origem

Ao analisar os produtos ou serviços e concluir que estes cumprem finalidades idênticas ou afins, constitui, na opinião de Dapkevicius, um "fator fundamental para considerá-los similares". Da mesma forma, deve se considerar que, para o consumidor, os produtos são intercambiáveis, isto é, quando comparados em suas qualidades objetivas, cumprem a mesma função.[566]

O risco da afinidade, no entender de Couto Gonçalves, é maior quando se "analisam produtos que tenham uma relação de substituição, ou seja, quando o resultado alcançado por um produto ou serviço possa ser razoavelmente substituído pelo resultado de outro produto ou serviço (*v.g* sabão e sabonete, azeite e óleo alimentar)".[567]

A mesma finalidade constitui uma presunção de conexão competitiva, assim como o caráter complementar dos produtos. A jurisprudência portuguesa, antes da vigência do RMC, conforme expõe Silva Carvalho, entendia que os produtos ou serviços eram tidos como semelhantes quando, "sendo concorrenciais no mercado, têm a mesma utilidade e fim ou são complementares." Para concluir pela semelhança, é necessário colocarmo-nos no ponto de vista do consumidor determinando a possibilidade de confusão em relação à origem do

---

[565] SOUCASSE MEDRANO, 2000. p. 104.
[566] CHIJANE DAPKEVICIUS, 2007. p. 418. Nesse mesmo sentido, LOBATO, 2002. p. 283.
[567] COUTO GONÇALVES, 2005. p. 231, nota 498.

produto ou serviço. A confusão quanto à origem provocada pela semelhança das marcas enseja concorrência desleal.[568]

Tal critério não é tão díspare da jurisprudência portuguesa atual, principalmente frente ao artigo 239, m, do atual Código da Propriedade Industrial de Portugal, quando elenca os fundamentos da recusa do registro, dispondo sobre a proibição de reprodução ou imitação "de marca anteriormente registrada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registrada.[569] Este artigo em muito se assemelha ao disposto no artigo 124, XIX, da LPI.

No caso T-443/2005, (*El Corte Inglés, S.A., vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos y Juan Bolaños Sabri*), o TJCE analisou a marca *Pirañam Diseño Original Juan Bolaños*, cujo registro misto era solicitado para as classes 16, 21 e 25 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, assim reproduzido:

Figura 39 - *Pirañam Diseño Original Juan Bolaños*
Fonte: TJCE

O *Corte Inglés S.A.* solicitou ao Tribunal a anulação da resolução impugnada, ordenando que a *Oficina de Armonización del Mercado Interior* (OAMI) denegasse a solicitação de registro da marca comunitária *Pirañam Diseño Original Juan Bolaños* para os produtos pertencentes à classe 25 frente ao seu registro nº 003788403, marca *Piranha*, para as classes 3, 18 e 25. Dispôs o Tribunal que:

> para apreciar a similitude entre os produtos, procede ter em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos, fatores que incluem, em particular, sua natureza, seu destino, sua utilização, bem como seu caráter competidor ou complementar (Sentença Canon, citada no apartado 35, apartado 23). Também podem se ter em conta outros fatores, como por exemplo, os canais de distribuição dos produtos de que se trate [sentença do Tribunal de Primeira Instância de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI – Johnson].[570]

---

[568] SILVA CARVALHO, Américo da. *Marca comunitária*: os motivos absolutos e relativos de recusa. Portugal: Coimbra, 1999. p. 79.
[569] PORTUGAL. Código da Propriedade Industrial de Portugal. Disponível em: <www.inpi.gov.pt>. Acesso em: 20 fev. 2008.
[570] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.

O Tribunal "confirmou a existência de uma ligeira semelhança entre os produtos 'bolsa de senhora' e 'sapato de senhora'. Esta conclusão deve fazer-se extensiva às relações entre o conjunto dos produtos designados pela marca cujo registro se solicita, pertencentes à classe 25, e os produtos de couro e de imitações de couro não compreendidos em outras classes, pertencentes à classe 18, designados pela marca anterior".[571]

Portanto, "à vista do anterior, resulta obrigado observar que existe uma ligeira semelhança entre os produtos da classe 25 e o primeiro grupo de produtos da classe 18. Portanto, a Sala de Recurso não podia concluir que não existia risco de confusão para o público pertinente se baseando unicamente na comparação dos produtos de que se trata". [572]

Por outro lado, o fato de que tais produtos são comercializados, com freqüência, nos mesmos pontos de venda, facilita a percepção por parte do consumidor, dos estreitos vínculos existentes entre eles, reforçando a impressão de que o responsável de sua fabricação é o mesmo. [573]

O resultado disso é que alguns consumidores percebem a existência de um estreito vínculo entre os produtos pertencentes à classe 25 e aqueles pertencentes à classe 18; e que, portanto, podem ser induzidos a pensar que a responsável de sua fabricação é uma mesma empresa. Nesse caso, o Tribunal dispôs que a Sala de Recurso equivocou-se ao considerar que não existia risco de confusão sem ter previamente analisado a eventual similitude dos sinais e concluiu pela anulação da resolução impugnada. [574]

No Processo nº 91-IP-2003, o TJCA declarou que "para estabelecer a existência do risco de confusão do sinal pendente de registro frente a uma marca já registrada, ou já solicitada para registro, será necessário determinar se existe identidade ou semelhança entre os sinais em disputa, tanto entre si como em relação com os produtos ou serviços identificados por eles, e considerar a situação dos consumidores, a qual variará em função dos produtos ou serviços de que se trate".[575]

Salienta o TJCA que:

> Em segundo lugar, é pertinente a menção de critérios como os de intercambiabilidade, relativo ao fato de que os consumidores considerem que os produtos são substituíveis entre si para as mesmas finalidades e complementaridade, relativo ao fato de que os consumidores julguem que os

---

[571] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.
[572] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.
[573] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.
[574] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.
[575] Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 91-IP-2003*.

> produtos devem se utilizar em conjunto, ou que o uso de um deles pressupõe o do outro, ou que um não pode se utilizar sem o outro [...]. [576]

O público, ainda que não atribua a mesma origem ao produto, dada a semelhança ou confusão das marcas ou dos nomes comerciais, pode concluir pela existência de uma relação comercial, econômica entre as empresas. Portanto, o objetivo de se analisar os produtos e a identidade que guardam entre si é evitar que aqueles possam ser induzidos a erro.

E, nesse sentido, qualquer semelhança entre os sinais, seja ela no campo gráfico, fonético, ou semântico e a semelhança nos ramos mercadológicos, que induzam o consumidor a confusão ou associação, devem ser de todo afastadas, pois caracterizam a concorrência desleal.

Resta descartar, assim como analisado no caso *Hérmes vs. Hermes*, que a "análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que tem a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo".[577] Nesse processo a argumentação da autora foi no sentido que inexiste possibilidade de confusão para os consumidores, pois os canais de comercialização são bem distintos, pois a diversidade, a natureza e a qualidade dos produtos e do público consumidor são inconfundíveis. [578]

Portanto, para se concluir pela afinidade deve-se levar em conta se as empresas comercializam produtos que têm aptidão para satisfazer as mesmas necessidades ou são sucedâneos ou, ainda, complementares. E, mesmo que não exista a identidade ou a afinidade entre os produtos, se ainda assim o consumidor puder atribuir a mesma origem aos produtos, para Silva Carvalho, aplica-se critério objetivo com vistas à defesa do público, concluindo-se pela concorrência, da mesma forma, quando se conclui pela concorrência relativa aos produtos e serviços.[579]

Na análise final os consumidores nem sempre percebem a inexistência de vínculo entre os produtos pertencentes, muitas vezes, inseridos em classes distintas. Nesse sentido, deve-se considerar se para o consumidor os produtos são intercambiáveis, ou seja, se quando comparados em suas qualidades objetivas cumprem a mesma função.

---

[576] Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 91-IP-2003*.
[577] BARBOSA, 2008e.
[578] Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação cível nº 2005.00133737*.
[579] SILVA CARVALHO, 1999. p. 93.

2.4.4 Produtos complementares

Esse item está ligado ao anterior, pois os produtos podem ter a mesma finalidade ou serem complementares. Assim, o fato de um produto ser acessório ou componente de outro, constitui um indício da conexão competitiva.

O risco da afinidade, no entender de Couto Gonçalves, é maior quando se analisam produtos que tenham uma relação de complementaridade, acessoridade ou derivação. Complementares porque os produtos estão integrados no mesmo processo de fabrico ou entendida em seu sentido amplo, cuja utilidade possam complementar-se. A acessoridade está "caracterizada pelo facto de os bens só em ligação a outros bens (principais) se mostrarem economicamente úteis como, por exemplo, os produtos componentes e acessórios da indústria automóvel". A derivação é aquela que "pode ser encontrada, por exemplo, nos produtos derivados do leite ou de carne de porco".[580]

Analisando a complementaridade de produtos e serviços, o TJPI, no Caso *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03*, destaca que os "produtos protegidos pela marca anterior e os cobertos pela marca solicitada, se referem todos eles ao âmbito médico e são destinados, isto é, a um tratamento terapêutico".[581]

Para este Tribunal "todos os produtos cobertos pela marca solicitada guardam uma relação de complementaridade ou de concorrência com os protegidos pela marca anterior". Assim, os produtos farmacêuticos e higiênicos, as substâncias dietéticas para uso médico, e os desinfetantes, são complementares em relação aos produtos protegidos pela marca anterior, "já que se utilizam geralmente em operações cirúrgicas destinadas a implantar próteses". Assinalou que "para a implantação de uma prótese, em primeiro lugar, o médico desinfeta a prótese, a seguir a coloca [...]".[582]

Em relação à apreciação da similitude dos serviços assinala o TJCE, nesse caso, que "as investigações e avaliações médicas, bacteriológicas e químicas, em particular as enumeradas na solicitação de marca comunitária, têm estreitos vínculos com medicamentos, dispositivos ou artigos médicos como os cobertos pela marca anterior". Afirma ainda, "que os

---

[580] COUTO GONÇALVES, 2005. p. 231, nota 498.
[581] UE. Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03.*
[582] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03*.

aparelhos e artigos médicos protegidos pela marca anterior, em particular as próteses, são proporcionados geralmente por motivo de atos médicos em estabelecimentos hospitalares ou privados, da mesma forma que os indicados na solicitação de marca comunitária [...]".[583]

Ao tratar da afinidade de produtos, via de regra, deve-se analisá-la em face do risco de confusão ou associação, e, de forma subjacente, apreciar a questão da concorrência. Concluindo por esta, há que se eliminar do mercado a marca que dá lhe dá origem. Assim, nos termos da CUP, artigo Art. 10 bis "(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial". E ainda, o nº 1. deste artigo "todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente [...]".[584]

Entre os fatores a serem considerados, estão, conforme Silva Carvalho, "a natureza e o destino dos produtos, as modalidades de utilização, os locais de fabrico e venda e os circuitos comerciais". Para os casos de marcas, tomando-se em consideração tais fatores, concluindo que se pode atribuir aos produtos à mesma origem, deve-se considerar que existe concorrência desleal.[585]

A OAMI, analisando a semelhança entre produtos ou serviços destacou que esta deriva de sua relação de complementaridade, isto é, quando um produto satisfaz a necessidade que aparece associada à outra. Nesse sentido, no caso das marcas *Dermasyn* para a classe 3 (sabões, cosméticos, etc) e *Dermazil* para a classe 5, a Oficina dispôs que ambas as categorias de produtos são complementares.[586]

Esta complementaridade está ligada à idéia de utilidade do bem. Para a análise da identidade objetiva, pressupõe-se a averiguação da utilidade do produto. Conforme observa Denis Barbosa, "haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante."[587]

---

[583] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03*.
[584] BRASIL. Decreto nº 1.263 de 10 de outubro de 1994.
[585] SILVA CARVALHO, 1999. p. 89.
[586] OAMI. *Resolução de 05/09/2001, Assunto R 674/2000-4.* Disponível em: <www.oami.europa.eu/>. Acesso em: 07 jun. 2007. Nesse mesmo sentido: OAMI. *Resolução de 15/01/2003, Assunto R 44/2002-3*. Disponível em: <www.oami.europa.eu/>. Acesso em: 07 junº 2007.
[587] BARBOSA, 2008e.

No caso T-443/2005, (*El Corte Inglés, S.A., vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos y Juan Bolaños Sabri*), o TJCE salientou que "segundo a jurisprudência, os produtos complementares são aqueles em que existe uma estreita conexão, no sentido de que um é indispensável ou importante para o uso do outro, de maneira que os consumidores podem pensar que a empresa responsável da fabricação de ambos os produtos é a mesma". [588]

Portanto, em razão do estreito vínculo existente, no que se refere à utilização, entre os produtos ou serviços de que trata a marca, assim como o caráter complementar dos produtos e dos serviços, a nova marca deve ser afastada do mercado, por confundir-se com a marca anterior.

2.4.5 Mesma matéria prima

No caso 443/2005 (*El Corte Inglés, S.A., vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos y Juan Bolaños Sabri*) o TJCE analisou a marca *Pirañam Diseño Original Juan Bolaños*, cujo registro misto era solicitado para as classes 16, 21 e 25 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Vide Anexo C). O Tribunal destacou que os produtos compreendidos na classe 25 e os compreendidos na classe 18 fabricam-se com freqüência com a mesma matéria prima, a saber, com couro ou imitações de couro. Esta circunstância deve ser considerada ao apreciar-se a similitude dos produtos. No entanto, dada a grande variedade de produtos que podem se fabricar com couro ou imitações de couro, este fator não basta, por si só, para provar a afinidade dos produtos. [589]

Neste sentido, a sentença do Tribunal de Primeira Instância no caso *Sergio Rossi/OAMI – Sissi Rossi, T-169/03*, afirma que para apreciar a semelhança dos produtos analisados, deve-se considerar a totalidade dos fatores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos, fatores que compreendem, em particular, sua natureza, seu destino, sua utilização, bem como seu caráter competidor ou complementar. [590]

A análise comparativa dos produtos deve considerar a matéria prima destes, recordando que este critério apontará, ao lado dos canais de comercialização, distribuição,

---

[588] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.
[589] UE. Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 20 fev. 2008.
[590] UE. Tribunal de Justiça. *Caso Sergio Rossi/OAMI – Sissi Rossi, T-169/0*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 20 fev. 2008.

entre outros, o grau de conexão competitiva dos produtos e o grau de confundibilidade para o consumidor.

2.4.6 Canais de comercialização e mesmos meios publicitários

Na análise dos produtos e serviços, ainda que abstratamente compartilhem os canais de comercialização, existe, em princípio, a afinidade entre eles. Assim, comercializados em locais especializados de idêntica natureza, existirá um forte indício a favor da afinidade, da mesma forma, quando as mercadorias dividem as mesmas seções especializadas nas grandes lojas de departamentos ou supermercados.

Pertencendo aos mesmos canais de comercialização, presume-se a confundibilidade dos produtos. Ao contrário, quando os produtos confrontados são comercializados nos mesmos estabelecimentos, mas em seções específicas, o juízo de semelhança perde relevância, ou ainda, por exemplo, a venda dos mesmos produtos de forma distinta, como é o caso das enciclopédias vendidas de porta em porta e aquelas comercializadas em livrarias.

No caso T-443/2005 (*El Corte Inglés, S.A., vs. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos y Juan Bolaños Sabri*), o TJCE salientou que os canais de distribuição de alguns dos produtos são idênticos. Deve, no entanto, estabelecer-se uma distinção, assim que,

> [...] enquanto ao primeiro grupo de produtos da classe 18, a saber, os produtos de couro e de imitações de couro não compreendidos em outras classes, como por exemplo uma bolsa, [..], deve se destacar que tais produtos se comercializam com freqüência com os produtos da classe 25, em pontos de venda não pertencentes unicamente à grande distribuição, senão também em comércios mais especializados. [591]

O cerne de análise é determinar a conexão competitiva dos produtos frente aos mesmos canais de comercialização e meios de publicidade. É nesse sentido que se manifesta o TJCA:

> a conexão competitiva poderia configurar-se no âmbito dos canais de comercialização, por virtude da identidade ou similitude nos meios de difusão ou publicidade dos produtos em questão. Efetivamente, se difundem através dos meios gerais de publicidade (rádio, televisão ou imprensa), cabe presumir que a conexão entre eles será maior, enquanto se a difusão se

---

[591] Tribunal de Justiça de Primeira Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*.

> realiza através de revistas especializadas, comunicação direta, boletins ou mensagens telefônicas, é de presumir que a conexão será menor. [592]

Veja-se os dados da pesquisa realizada anualmente pela INFOADEX, empresa espanhola que realiza o controle e análise da publicidade na Espanha, acompanhando, durante o ano todo ano, cada um dos investimentos publicitários realizados em todos os meios convencionais, como por exemplo, cinema, diários, exterior, internet, rádio, revistas, jornais dominicais e televisão.

No ano de 2005, foram investidos mais de 6 milhões de euros em publicidade. Destes, é importante salientar, que 44,4% foram investidos em anúncios na televisão, conforme se vislumbra na Figura 40 – Investimentos em publicidade, abaixo colacionada. Outros 6,9% foram investidos em publicidade no exterior, enquanto 25,1% foram investidos em Diários.

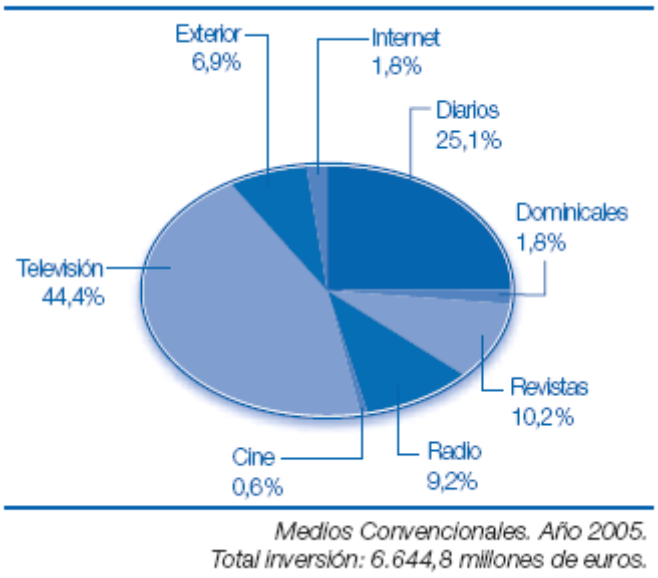


Figura 40 – Investimentos em publicidade
Fonte: INFOADEX, 2006

A utilização dos mesmos meios publicitários é relevante quando os produtos são anunciados em veículos especializados ou em veículos de massa. Seria o caso, por exemplo, de anúncios em revistas de arquitetura, advocacia ou revistas médicas especializadas. Sendo assim, apurar os meios publicitários utilizados pelas marcas cotejadas adquire especial transcendência na determinação da concorrência e da possível confundibilidade para o consumidor.

---

[592] Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 91-IP-2003*.

Recordando que, em todas as análises o destinatário final que deve ser considerado é aquele consumidor médio. Sobre o consumidor médio, destacou o TJCA, no Processo nº 91-IP-2003, que:

> Por último, também deverá se tomar em conta a classe de consumidor e seu grau de atenção ao momento de diferenciar, identificar e selecionar o produto. A julgamento do Tribunal, "o consumidor ao que deve se ter em conta para estabelecer o possível risco de confusão entre duas marcas, é o chamado 'consumidor médio' ou seja o consumidor comum e corrente de determinada classe de produtos, em quem deve se supor um conhecimento e uma capacidade de percepção correntes ..." (Sentença ditada no expediente nº 09-IP-94, do 24 de março de 1995, Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, Tomo IV, p. 97, caso "DIDA").[593]

O conjunto de direitos que são conferidos pela marca se origina da convergência de vários elementos, isto é, direitos de propriedade, eficiência econômica, conceitos de eqüidade e justiça, concorrência leal e a proteção dos consumidores. A idéia de defesa da marca, em primeiro lugar, busca proteger a boa vontade e reputação comercial que são simbolizados pela marca. Em segundo lugar, prevenir a confusão dos consumidores decorrente da existência de marcas similares, protegendo assim a expectativa do público em relação à qualidade e à garantia dos produtos e serviços associados à marca e a uma empresa que os proporciona.[594]

2.5 A afinidade como exceção ao princípio da especialidade

2.5.1 Exposição da pesquisa

Com o fim de comprovar ou não a hipótese dessa dissertação, compete destacar o posicionamento da doutrina e dos Tribunais brasileiros pesquisados no que se refere à possibilidade da marca adquirir proteção fora da classe na qual originariamente foi registrada, embora não seja de alto renome, e os critérios de análise do risco de confusão ou associação para o consumidor.

---

[593] Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 91-IP-2003*.
[594] CERVIÑO, 2002. p. 389.

2.5.2 Posicionamento da doutrina brasileira

Poucas são as referências encontradas na doutrina sobre o que vem a ser a afinidade. Por outro lado, é assentado o entendimento de que a Classificação de Produtos e Serviços, nacional ou internacional, não constitui parâmetro absoluto para a análise de colidência entre marcas.

Assim já o era em 1888. Na doutrina de Affonso Celso já se observa que as classes dos produtos e serviços constituíam mero agrupamento com o fim de confrontação de marcas. Esse autor afirmava que "por mais numerosas que sejam as marcas registradas, o exame, que aliás limita-se a simples confrontação ou cotejo, será fácil, uma vez que os registros estejam bem ordenados. É uma questão de método, de classificação, segundo a natureza dos produtos a que as marcas se destinam.[595]

Na doutrina de Gama Cerqueira, observa-se que "sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador".[596]

Para Tinoco Soares, abordando a divisão de classes explica que "exatamente por assim o ser é que, sempre que possível, terá que ser revelada também a utilização da marca em razão dos produtos e dos serviços que assinala e a sua irradiação para com aqueloutros que poderão provocar confusão. Confusão esta que poderá efetivamente ocorrer, muito embora os gêneros de negócio e/ou atividades sejam diversos".[597]

O enquadramento nas classes "tem apenas e tão-somente o condão de facilitar os trabalhos da Administração, posto que os eventuais conflitos entre as marcas postas no mercado serão resolvidos em face do gênero e/ou atividade da empresa e dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca".[598]

---

[595] CELSO, 1888. p. 66-67 (nota de rodapé 16).
[596] CERQUEIRA, 2 ed. Vol. II., 1982. p. 56.
[597] SOARES, 2000. p. 107-108.
[598] SOARES, 2000. p. 108.

Considerando que o "sistema de classes foi criado para facilitar buscas e divisão de marcas por questões organizacionais e não com objetivo puramente de separação por ramos de atividade", para Barcelos,

> a interpretação que parte do pressuposto de que se deve considerar a classe para a qual a marca está registrada para se determinar a amplitude de direitos do seu titular está equivocada no seu acordo semântico inicial, contrariando os desígnios constitucionais expressos através da própria LPI nesse aspecto de que a divisão por classes serve apenas para facilitação organizacional, não sendo fator determinante da extensão dos direitos sobre determinada marca. [599]

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços, hoje adotada pelo Brasil, dispõe de uma gama de produtos e serviços inseridos em cada classe segundo seu gênero. A partir dessa classificação é possível a convivência de marcas iguais, desde que para produtos distintos. Dada a novidade relativa da marca, o princípio da especialidade admite marcas iguais para produtos diferentes, desde que a convivência não gere confusão ou associação ao consumidor.

Como bem observa Schmidt, "a correta aplicação do princípio da especialidade exige, porém alguns cuidados. Não se pode lhe dar uma feição absoluta, de modo que à mera visão da diversidade das classes de produtos e serviços se conclua cegamente que, por força do princípio da especialidade, seria possível a coexistência registral". [600]

Como afirma Denis Barbosa, "abandonada à idéia de que a marca registrada se exerce numa *classe* a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituibilidade de produtos e de serviços". Nesse sentido, os parâmetros da concorrência objetiva

> e não só da competição envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a especialidade. A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante. [601]

Na verdade, como afirma Barcelos, "[...] o espectro de proteção à marca registrada pode ir além da classe para a qual foi efetuado o registro". [602] Salienta que

---

[599] BARCELLOS, 2006. p. 239.
[600] SCHMIDT, 2007. p. 51.
[601] BARBOSA, 2008e.
[602] BARCELLOS, 2006. p. 239.

> Tal fato ocorre com marcas que identificam programas de computador vendidos prontos (classe 09) e marcas que identificam a prestação de serviço de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (classe 42). Outro exemplo é aquele referente às marcas de artigos do vestuário e aquelas marcas de acessórios dos artigos do vestuário, tais como óculos e bolsas, que se localizam em classes diversas, mas possuem nítida afinidade mercadológica.[603]

Há que se recordar que a LPI, ao contrário da lei anterior, não fala em classes, mas que a marca não é registrável, nos termos do artigo 124, XIX, "para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim", sendo suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Assim, a marca registrada, nos termos do artigo 124, XIX, LPI, adquire eficácia fora da classe na qual originariamente fora registrada, quando a marca posterior, em razão de certos pressupostos, induz o consumidor à confusão ou associação, conforme já foi apontado.

A LPI proíbe o registro que consista na reprodução ou imitação, ainda que em parte de marca alheia registrada para diferenciar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Desta disposição têm-se duas análises: a primeira é a dos sinais, enquanto a segunda recai sobre os produtos ou serviços por ela assinalados.

Na primeira análise tem-se a comparação dos sinais utilizados por ambas as empresas para concluir pela sua identidade ou semelhança. Qualquer que seja a semelhança nos campos gráfico, fonético, ou semântico, resulta em confusão ou associação com a marca anterior, conforme anteriormente apontado.

A segunda análise compara os produtos ou serviços assinalados pelo sinal para determinar a afinidade destes. Haverá de se considerar, embora a doutrina nacional não os aponte de forma sistemática, os canais de comercialização, em particular, se os produtos e serviços se movem na mesma área comercial. se são comercializados nos mesmos estabelecimentos e se estão dirigidos ou não para o mesmo grupo de adquirentes em potencial, mesma matéria prima; se possuem as mesmas finalidades ou são afins; ou, ainda, se são complementares, pontos anteriormente trabalhados.

Para tanto, os elementos de análise são, mas não limitados a estes: Classificação Internacional de Produtos e Serviços; mesmo gênero de produtos; mesma matéria prima; mesma finalidade (afinidade); produtos complementares (partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e os mesmos meios de publicidade.

---

[603] BARCELLOS, 2006. p. 239.

A divisão de produtos e serviços em classes é mera formalidade administrativa e em nenhuma hipótese, deve ser tratada de forma absoluta. Conforme Schmidt, "se faz necessário examinar se os produtos ou serviços, embora inseridos em classes diversas, não guardam entre si um relação de afinidade. Sempre que houver afinidade, o registro da marca posterior não é cabível, mesmo que se refira a classe diversa."[604]

Assim, "o conflito entre a realidade do mercado relevante – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em *classes*, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da *afinidade*".[605]

Denis Barbosa aponta como critérios de apuração da afinidade, critérios objetivos, subjetivos e mistos. Nos objetivos estão inseridos as "afinidades resultantes da natureza e composição do produtos (Champagne e espumantes, sapatos e roupas). Afinidades resultantes da destinação e finalidade do produto (dedais e agulhas, medicamentos e instrumentos cirúrgicos). Afinidade entre os produtos e serviços correspondentes (computadores e serviços de informática)".[606]

Nos subjetivos estão o "circuito de distribuição – bens vendidos na mesma loja" e "apresentação do produto para consumo (massas e molhos, muitas vezes vendidos num mesmo pacote)". [607]

Nos mistos destaca-se que "se aceitam comumente afinidades entre produtos alimentícios entre si, de produtos de luxo, inclusive de *haute coûtere*, e entre roupas e acessórios de vestuário". [608]

Note-se que os critérios elencados, refletem, os anteriormente apontados, ou seja, mesma matéria prima e mesma finalidade ou a complementaridade e os mesmos canais de comercialização.

A afinidade, para Schmdit, abarca "os produtos ou serviços que, ainda que situados em classe diversa, guardam uma relação muito próxima entre si, seja em razão do gênero a que pertencem, seja em função de sua finalidade, dentre outros aspectos [...]".[609]

O INPI brasileiro, na análise de colidência de marcas, considera produtos afins "aqueles que, embora de espécies distintas, guardam uns com os outros, certa relação, seja em

---

[604] SCHMIDT, 2007. p. 51.
[605] BARBOSA, 2008e.
[606] BARBOSA, 2008. p. 201.
[607] BARBOSA, 2008. p. 202.
[608] BARBOSA, 2008. p. 202.
[609] SCHMIDT, 2007. p. 52.

função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou ainda, das novas tecnologias". Esse conceito aparece na Resolução nº 051/1997, que instituiu as diretrizes provisórias de análise de marcas. [610]

Nessa Resolução, o INPI, cita como exemplos, de produtos afins, "as hortaliças e os cereais (em razão do gênero), roupa esportiva e raquetes (em razão do destino), máquina e serviço de instalação de máquinas (em razão da finalidade específica), caneta e relógio (em razão da existência de um só produto com as duas funções)".[611]

Tais diretrizes de análise de marcas são o único documento onde se encontram orientações para o cotejo de marcas e análise do artigo 124, XIX, da LPI. Segundo esse documento:

> I) o exame da colidência restringir-se-á ao principio da especialidade, pelo qual verificar-se-á a existência ou não de identidade ou afinidade de produtos ou serviços;
>
> II) estabelecido que há identidade ou afinidade de produtos ou serviços, proceder-se-á à análise dos sinais, a fim de se verificar a existência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo;
>
> III) configurada a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, examinar-se-á a possibilidade de os fatos anteriormente constatados serem suscetíveis de causar confusão ou associação com a marca anterior, caso em deverá ser observado cumulativamente:
>
> a) as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, específicidade do serviço, comportamento de mercado): [...]
>
> b) as caracteristícas do público-alvo (consumidor especializado, consumidor comum);
>
> c) importância da marca na técnica de venda do produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização): [...]
>
> d) a impressão causada pelos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos: [...]
>
> e) se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, têm significados próprios e distintos: [...]
>
> f) se os sinais cujo registro como marca se pleiteia guardam colidência ideológica ou intelectual: [...]
>
> g) se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto:[...] [612]

Note-se que essa Resolução aponta que o critério de colidência está restrito ao princípio da especialidade. Entretanto, conforme já apontado, o princípio da especialidade

---

[610] Resolução nº 051/1997. INPI, 2008.
[611] Resolução nº 051/1997. INPI, 2008.
[612] Resolução nº 051/1997. INPI, 2008.

determina o campo de proteção da marca para a classe originariamente depositada, mas essa proteção não pode ser entendida de forma absoluta, pois a diversidade de classes é mero indício a sugerir a incidência deste. Na prática, o INPI manifesta-se favorável a afinidade, conforme se observa nos julgados analisados.[613]

A existência de critérios de comparação é fundamental para se concluir pela confusão ou associação, sem restringir-se à classe. Concluindo-se positivamente pelo risco de confusão ou associação, os novos depósitos devem ser afastados ou anulados, quando concedidos, nos termos do artigo 124, XIX, da LPI, ainda que inseridos em classes diversas. Recordando que a lei possui uma interface dual, ou seja, visa a proteger os interesses dos titulares e os consumidores.

Para se estabelecer a afinidade entre os produtos ou serviços, o fato de figurarem na mesma classe ou em distintas não é fator decisivo. O enquadramento na Classificação Internacional possui um efeito meramente administrativo, de tal forma que não se podem considerar afins produtos ou serviços por figurarem na mesma classe, tampouco distintos por figurarem em classes distintas. Como se vislumbra na prática, é possível que a confusão ou a associação ocorra entre produtos enquadrados em classes distintas e para tanto, os critérios apontados pela doutrina e pelos julgados internacionais são aplicáveis no cotejo das marcas nacionais.

2.5.3 Posicionamento nos julgados brasileiros

Conforme já exposto, na análise de colidência de marcas, o sinal e o produto por ele identificado devem ser considerados para determinar o risco de confusão ou associação para o consumidor médio, ainda que essa análise ocorra fora da classe em que a marca originariamente foi registrada ou depositada. No cotejo dos sinais, qualquer que seja a semelhança nos campos gráfico, fonético, ou semântico, resulta em confusão ou associação com a marca anterior. No cotejo dos produtos ou serviços assinalados pelo sinal deve-se analisar se estão inseridos na mesma classe ou não; o mesmo gênero de produtos; mesma matéria prima; mesma finalidade (afinidade); produtos complementares (partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e os mesmos meios de publicidade.

Nos 24 julgados selecionados do TRF2, 13 anularam os registros posteriores, conforme tabela 3, abaixo, considerando que a afinidade entre os produtos poderia gerar

[613] Nos pareceres da procuradoria do INPI, disponíveis no endereço eletrônico, nada consta acerca do tema.

confusão para o consumidor. Por outro lado, os sinais cotejados demonstraram identidade entre si, como é o caso das marcas *Simetal* v. *Simetal/S Simetal*, *Abc Technologies v. Abc Tec*, etc.

Os 24 julgados que abordaram o conflito entre marcas em classes diferentes, podem ser assim resumidos:

Anterior	**Posterior**	**Decisão**		
Marca / classe	Marca / classe	Procedente (P)	Improcedente (I)	Parcial procedente (PP)
Wisdom (41.10)	Wisdom (09.40)	P		
Abc Technologies (09.40)	Abc Tec (40.25.34)	P		
S Simetal (07.60), Simetal (07.60) e Simetal (07.70)	Simetal (08.10)	P		
Windows (09.40/55/80 e 16.20/30)	Business para Windows (40.34) e Finance para Windows (40.34)	P		
Polly (31.10)	My-Polly (33.10)		I	
Lumen (38.10 e 41)	Lumen Juris (16)		I	
CCPL (31.10)	CCPR (21.10 e 31.10)			PP (31.10)
Necchi (09.50 e 09.80)	Necchi (07.10/60)	P		
Materva (35.10 e)	Erva Mate Chimarrão Materva (30.20)	P		
Happy Kids (25.10)	Happy Kids (03.20)		I	
Doritos (29.30,29.40 e 29.50)	Dori (33.10)		I	
Moça (35.10)	Moça Fiesta (33.10/20)	P		
Windows (09.40/55/80)	Contact for Windows (40.34)	P		
Bavaria (não informado)	Bavaria (31.10)	P		
Brasmetal (36.7)	Brasmetal (40.15/20)	P		
Ciclone (03.10)	Siclone (01.75/90)		I	
Amil /A1000 (40.15, 39.10 e 39.12	4/1000 (40.15/32/34)		I	
Cléa (22, 23.10, 26.10, 24.10/20 e 12.10)	Clé (25.10/20/30)	P		
Propex (24)	Protex (23.10/20)	P		
Rubens Barichello (não informado)[614]	Barichello (30.10)		I	
Widia (06 e 08)	Widiafer (07.10 e 35) e Widia (07.10)			PP
Bubballo (33.10)	Bubalum (25.10, 25.20 e 25.60)		I	
Multishopping (37.40)	Multi Shop (40.15)	P		
		13	8	2

Tabela 3 - Julgados selecionados
Fonte: Autora

[614] Nos Embargos de Declaração ajuizados a informação que consta é que a marca objetivava distinguir produtos relacionados a bebidas, xaropes e sucos em geral. Entretanto, consultando a página do INPI o único registro encontrado foi para marca de serviço, classe 41.10/20/40.

Observa-se que o regime das marcas outorga ao titular da marca anterior um *ius prohibendi* absoluto, sem que, para isso, tenha que provar o risco de confusão. Esse *ius prohibendi* absoluto é outorgado tão somente para os casos de identidade de sinal e produtos, diferentemente do que ocorre quando existe uma afinidade dos produtos por outros pressupostos. Nesse caso, a comparação deverá valorar de forma global as similitudes visuais, fonéticas e conceituais entre as marcas cotejadas e identificadoras de determinado produto, considerando os pressupostos de que, embora inseridos em classes diversas, os produtos podem guardar afinidade entre si e por esse motivo podem gerar confusão ou associação.

No caso *Abc Technologies* c. *Abc Tec*, (Apelação em Mandado de Segurança nº 2005.51.01.515838-6) o fundamento para a anulação da marca *Abc Tec* foi a violação do artigo 124, inciso XIX, da LPI, pois a marca colidia com *Abc Technologies*, classe 09.40, de titularidade da empresa Abc Tecnologies, Inc. Sobre os aspectos gráficos e fonéticos o Tribunal considerou que

> [...] apresentam evidente colidência, na medida em que ambas ostentam a expressão "ABC" e que o segundo termo utilizado no signo da impetrante – TEC – constitui uma corruptela comumente utilizada para designar a outra palavra que compõe a marca da impetrada, qual seja, TECHNOLOGIES, termo em inglês, que significa "tecnologias" no idioma pátrio.[615]

Nesse caso, o TRF2 considerou que os serviços de análise e processamento de dados em relação ao mercado de discos e fitas em geral são segmentos mercadológicos afins, e podem "ocasionar erro ou confusão no público consumidor acerca da procedência dos mesmos".[616]

Na Apelação Cível nº 1995.51.01.025226-5, igual fundamento foi utilizado para anulação da marca *Simetal*. Entendeu o Relator haver "evidente identidade gráfica das marcas e também da própria denominação social das empresas em litígio. [...] inquestionável a clara identidade gráfica e fonética entre as marcas em litígio [...]". [617]

---

[615] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança nº 2005.51.01.515838-6*. 2ª Turma Especializada. Apelante: Abc Tecnologia Com/ de Informatica Ltda EPP. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Abc Technologies, Inc. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 29/05/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

[616] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança nº 2005.51.01.515838-6.*

[617] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1995.51.01.025226-5*. 1ª Turma Especializada . Apelante: Simetal Ind/ Com/ de Ferramentas Ltda. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI e Simetal S/A Ind/ Com/.Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro, 14/02/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

No caso, o TRF2, comparando as marcas *Simetal* e as suas variações para as nas classes 08.10[618], 07.60[619] e 06.70[620], concluiu-se pela impossibilidade de convivência no mercado, mantendo, portanto a anulação do registro da marca para a classe 08.10, frente à possibilidade de "erro, dúvida ou confusão a consumidor, ante a identidade gráfica e fonética das marcas e nomes comercias das empresas, além da afinidade entre os produtos". Esclarece, ainda, que é "inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo [...]".[621]

O INPI, nos casos *Simetal v. Simetal* e *Brasmetal v. Brasmetal*, argumentou pela existência de afinidade. No caso da *Simetal v. Simetal* alegou que "não possuem nenhum cunho característico que as individualizam para afastar o conflito no mercado, haja vista que atuam em segmento de mercados afins". Afirmou ainda que

> são empresas metalúrgicas que possuem em sua razão social o mesmo elemento "SIMETAL" e, tendo em vista o grau de "confundibilidade" existente entre as atividades por elas desenvolvidas, fatalmente o consumidor será induzido a erro ou associará a procedência destes produtos.[622]

Frente à evidente similitude das marcas, no caso *Brasmetal v. Brasmetal* e à"atuação das empresas em segmento mercadológico afim, configurando a hipótese de colidência entre as marcas e a possibilidade de erro ou confusão entre os consumidores, impõe-se a anulação do registro da marca [...]", impôs a nulidade do registro da marca posterior.[623]

No caso *Brasmetal v. Brasmetal*, o que se têm são produtos que possuem a mesma matéria prima, são complementares e pertencem ao mesmo segmento mercadológico. O fato de serem ambas as empresas metalúrgicas o consumidor poderia confundir a origem dos produtos assinalados pela marca.

Analisando as marcas *Protex*, concedido na forma nominativa para a classe 23.10/20[624], e *Propex*, pertencente às autoras, deferida na classe 24[625], o TRF2 salientou que o "sistema de proteção às marcas objetiva, basicamente, afastar a possibilidade de confusão no

---

[618] Ferramentas e instrumentos portáteis acionados por força muscular, ferragens em geral e produtos de cutelaria, exceto de uso cirúrgico e doméstico.
[619] Peças, partes, acessórios e componentes de veículos e máquinas.
[620] Moldes e machos para fundição de metais.
[621] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 1995.51.01.025226-5.
[622] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 1995.51.01.025226-5
[623] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2000.50.01.005823-7*. 1ª Turma Especializada . Apelante: Brasmetal Brasileira de Metais Ltda. Apelada: Brasmetal Industrial S/A e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Relator: Sergio Feltrin Correa. Rio de Janeiro, 08/06/2005. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[624] Fios e materiais têxteis em geral e produtos para estofamento.
[625] Indústria e comércio de tecidos.

momento da aquisição dos produtos, bem como assegurar ao titular da marca a defesa contra a concorrência desleal, de forma que outros não possam se aproveitar da difusão de seus registros marcários".[626]

Essa sentença afirmou que "a lei nunca estabeleceu que a colidência entre marcas semelhantes somente se daria na mesma classe. Ao contrário, basta, para que se configure a anterioridade impeditiva, que se verifique a afinidade mercadológica passível de provocar confusão no público consumidor".[627]

Sendo assim, embora os "registros não tenham sido deferidos em classes absolutamente idênticas, a afinidade mercadológica é evidente, eis que os registros se referem, basicamente, à indústria e comércio de materiais têxteis em geral, entre os quais obviamente se inserem os tecidos, sejam para vestuário, sejam para estofados". Afirma ainda que,

> a convivência entre as marcas em questão somente seria admissível caso possuíssem suficientes traços distintivos, o que não se verifica, haja vista a inequívoca semelhança gráfica e fonética entre as expressões "PROPEX" e "PROTEX", as quais possuem como único elemento distintivo os fonemas /p/ e /b/, igualmente oclusivos, de forma que a diferenciação não se mostra suficiente a afastar a colidência, mormente em se tratando de marcas nominativas. [628]

Nesse caso, as marcas *Propex* e *Protex* comercializavam produtos que possuem a mesma matéria prima e que pertencem ao mesmo gênero dos têxteis. O fato de ambas as empresas se destinarem ao comércio de materiais têxteis, seja para vestuário, seja para estofados poderia gerar uma confusão quanto à origem dos produtos assinalados pela marca.

Embora o legislador brasileiro tenha retirado os termos erro ou dúvida dos dispositivos das já mencionadas leis de marcas, optando pela possibilidade de confusão ou associação, no mesmo sentido que as disposições do TRIPS, disposições da marca comunitária e de outras leis nacionais, verificam-se, nos acórdãos pesquisados a mesma terminologia apresentada pelas anteriores leis, raramente dispondo sobre a associação e, em nenhum momento, a diferenciando da confusão.

No caso *Brasmetal v. Brasmetal e* no caso *Abc Technologies v. Abc Tec*, o entendimento foi de que existia a possibilidade de erro ou confusão, enquanto no caso *Simetal*

---

[626] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 95.02.02784-1*. 6ªTurma. Apelante: Protex Ind/ Com/ Ltda. Apelado: Amoco Fabrics And Fibers Company e Outro e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro. s/d. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>.Acesso em: 15 fev. 2008.
[627] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 95.02.02784-1*.
[628] Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 95.02.02784-1*.

v. Simental e *Wisdom v. Wisdom* o entendimento foi de que o consumidor poderia ser induzido a erro, dúvida ou confusão.

Recordando-se que haverá confusão quando as distinções não são reconhecidas e um produto é adquirido pensando-se ser o outro. Por sua vez, a associação ocorre quando o consumidor não toma um sinal por outro, pois reconhece suas diferenças, mas, dada a imensa relação simbólica entre as marcas, o consumidor assimila o produto a uma determinada marca.

Ao analisar as marcas, nos 13 julgados, o único que menciona o aspecto ideológico (semântico) foi o cotejo das marcas *Multishopping* (37.40) e *Multi Shop* (40.15). Nesse caso, entendeu "o magistrado *a quo*, [...] estar à decisão do INPI em sede de revisão administrativa, perfeitamente motivada e despida de vícios". Destaca que a motivação da decretação de nulidade está fundada na "reprodução por parte desta, sobremaneira no aspecto ideológico, do sinal "MULTISHOPPING" e a reprodução na esfera marcária, como signo distintivo de atividades que estão intimamente relacionadas com aquelas reivindicadas no registro ora discutido", razão pela qual, a nulidade da marca foi mantida.[629]

A diferenciação por parte dos Tribunais brasileiros do risco de confusão ou associação é necessário, pois, conforme já apontado, o artigo 124, XIX, dispõe sobre a confusão *ou* associação com marca alheia, enquanto o Regramento de Marca Comunitária, por sua vez, proíbe o risco de confusão e inclui o risco de associação com a marca anterior. Portanto, para o TJCE, sem risco de confusão não há risco de associação, questões não suscitadas nos julgados brasileiros pesquisados.

Conforme já destacado, é fundamental na análise da confusão ou da associação considerar o público a que a marca é destinada. A confusão ou a associação deve ser avaliada sob o ponto de vista dos consumidores interessados na aquisição dos correspondentes produtos ou serviços, principalmente sob a ótica do consumidor médio, pois esse é razoavelmente informado e atento, com um grau de percepção e conhecimento normal.

Nos 24 julgados inexiste apontamento sobre o consumidor médio, embora o destinatário final do produto ou serviço seja considerado para determinar-se o risco de confusão, como ocorreu no caso *Ciclone v. Siclone*. Nesse caso, o entendimento foi de que

---

[629] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 98.02.47712-5*. 6ª Turma. Apelante: Artur Eberhardt S/A. Apelado: Multishopping - Empreendimentos Imobiliarios S/A e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Poul Erik Dyrlund. Rio de Janeiro, 10/04/2002. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

> embora haja colidência fonética e gráfica entre as marcas “CICLONE” e “SICLONE”, elas se referem a produtos de classes diversas, sendo possível a diferenciação, por parte dos consumidores, principalmente por serem marcas que atuam em áreas distintas, já que uma alcança a área industrial e a outra a área comercial.[630]

Muitos são os fatores que são pertinentes na análise do risco de confusão ou associação. A primeira análise recai sobre a Classificação Internacional de Produtos ou Serviços, determinando-se os produtos inseridos na respectiva classe. Entretanto, conforme demonstrado, esse critério de classes não é absoluto, devendo-se analisar os demais fatores, que incluem, em particular, o mesmo gênero de produtos, produtos complementares ou mesma origem; a mesma matéria prima; finalidades idênticas ou afins e os mesmos canais de comercialização e mesmos meios publicitários. Tudo isso com o objetivo de determinar o mercado pertinente e a possibilidade de confusão ou associação em face do consumidor médio.

Para os casos dispostos no artigo 124, XIX, LPI, o registro não pode ser deferido, ainda que o titular não apresente oposição. Cabe à autoridade administrativa deferir ou indeferir o registro, ou ainda, à autoridade judicial, para os casos de revisão dos atos administrativos. Em todas as circunstâncias, a autoridade “tem de julgar pondo-se no lugar de quem fosse adquirir o produto ou consumir o serviço assinalado pela marca registrada”.[631] Esse é o entendimento da doutrina e da jurisprudência estrangeira, embora em âmbito nacional as análises dos critérios de cotejo de marcas ainda sejam incipientes, conforme demonstrado ao longo do trabalho.

Nos 13 julgados que decretaram a nulidade das marcas, entendeu-se que, embora as marcas anteriores estivessem registradas em classe distinta da marca posterior, em razão do mesmo segmento mercadológico que estavam inseridas, poderiam causar confusão ao consumidor. Note-se que os julgados abordam a afinidade ou segmento mercadológico de forma genérica, sem analisar se os produtos cotejados, além de possuírem essa estreita conexão, eram do mesmo gênero, se eram produzidos com a mesma matéria prima, se possuíam a mesma finalidade ou se eram complementares.

Deve-se considerar a existência de outros critérios, como é o caso do gênero de produtos, da complementaridade destes, origem; matéria prima e canais publicitários. Há que

---

[630] BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2001.02.01.042296-1*. 1ª Turma Especializada . Apelante: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Siclone Comercio de Produtos Quimicos Ltda. Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro, 13/04/2005. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.
[631] MIRANDA, 2002. p. 86.

se perceber a natureza do produto ou do serviço e as necessidades que pretendem suprir, ou se são produtos ou serviços substitutivos ou complementares, e, especialmente, se existe concorrência entre eles, determinando-se, assim, a afinidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma revisão histórica demonstrou-se como foi e como está regulada a proteção das marcas no Brasil, apontando-se, sempre que pertinente, os principais tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com o objetivo de precisar a proteção conferida a esses sinais distintivos.

No Brasil, as marcas contam com a proteção legal desde 1875. Conclui-se que, mesmo com o passar do tempo, o conceito de marca pouco se modificou desde 1875 até a promulgação da Lei de 1996. Até esse ano, as leis brasileiras que protegiam as marcas nada mencionam acerca do requisito *visualmente perceptível*, sendo introduzido pela LPI, em decorrência da previsão disposta no artigo 15.1 do TRIPS, ratificado pelo Brasil, que deixou a critério dos países a exigência desse requisito.

A proteção conferida às marcas sempre esteve baseada em dois princípios, o da territorialidade e o da especialidade, expressamente ou não inseridos no corpo das diversas leis, nacionais e internacionais. No Brasil, o princípio da especialidade recebeu um contorno diferenciado a partir de 1923, delimitando as fronteiras de proteção das marcas por meio do critério de agrupamento dos produtos e serviços em classes e, internacionalmente a partir do Acordo de Nice de 1957.

A aplicação do princípio da especialidade não possui feições absolutas. A Lei admite exceção, protegendo aquelas marcas que adquiriram alto renome em todas as classes. Porém não deixa sem amparo aquelas que não gozam dessa proteção especial, mas que são ilicitamente reproduzidas ou imitadas para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Pode-se concluir, com base nos casos colacionados ao longo do trabalho, que os Tribunais, nacionais e internacionais, são unânimes no entendimento de que o critério de classes não constitui regra absoluta.

No cotejo de marca, para os casos de identidade do sinal e dos produtos e serviços, presumir-se-á o risco de confusão. Para os demais, há que analisar o grau de identidade e semelhança dos sinais e a identidade, semelhança ou afinidade dos produtos para determinar a existência do risco de confusão ou associação. O que impõe considerar distintos fatores, de forma a proteger o legítimo titular e resguardar o consumidor. Por tanto, a figura central do

direito das marcas é o risco de confusão ou associação que impõe a irregistrabilidade de um novo sinal frente à anterioridade de outro, dada a afinidade dos produtos ou serviços.

A afinidade de produtos ou serviços não é recente nas leis brasileiras, tendo sido disposta a partir de 1945. Porém, até hoje não encontra critérios de análise solidificados na jurisprudência brasileira, além de serem escassos os pronunciamentos da doutrina.

Para avaliar o risco de confusão ou associação das marcas cotejadas não existem regras matemáticas, o que não significa que não existam certos parâmetros de análise.

A primeira análise recai sobre os sinais. A comparação dos sinais utiliza duas regras, a análise do conjunto e a detalhada, nos campos gráfico, fonético e semântico. Estas análises são complementares e verificam o grau de identidade e semelhança existente entre os sinais, proibindo a coexistência de sinais que apresentem confusão ou associação. Deve-se avaliar a impressão deixada pelo conjunto, pois é dessa forma que o consumidor percebe a marca. Esta é uma regra geral, e como tal, comporta uma exceção, quando existe uma parte da marca que se destaca diante do resto.

A segunda análise recai sobre os produtos ou serviços. Na comparação dos produtos ou serviços a doutrina e a jurisprudência utilizam distintos elementos para determinar a afinidade, tais como: mesma classe ou não produtos e serviços; mesmo gênero de produtos; mesma matéria prima; mesma finalidade (afinidade); produtos complementares (partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e mesmos meios de publicidade. Estes elementos podem ser ampliados conforme o caso, pois o cotejo de marcas deve considerar o caso concreto.

Observa-se nos casos brasileiros analisados que o Tribunal não enfrentou de forma direta todos os critérios que objetivamente devem ser considerados para se apurar a incidência da afinidade, embora a solução, muitas vezes seja a mesma adotada pelos Tribunais internacionais. Nesses casos, o Tribunal, embora enfrente alguns dos critérios, não o faz como regra. Por vezes, silencia sobre os critérios de aferição da confusão ou da associação ou, abordam a afinidade ou segmento mercadológico de forma genérica, sem analisar se os produtos cotejados, além de possuírem essa estreita conexão eram do mesmo gênero, se eram produzidos com a mesma matéria prima, se possuíam a mesma finalidade ou se eram complementares.

Ao apreciar o risco de confusão ou de associação, é necessário estabelecer uma correlação entre a afinidade dos produtos e, por outro lado, o grau de similitude entre os respectivos sinais. Para a afinidade os fatores pertinentes, incluem, mesmo gênero de produtos; mesma matéria prima; mesma finalidade (afinidade); produtos complementares

(partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e mesmos meios de publicidade. O TJCE e o TJCA estabelecem esses parâmetros para o cotejo das marcas que são perfeitamente aplicáveis ao cotejo de marcas brasileiras.

Ademais, não se encontrou uma diferenciação por parte dos Tribunais brasileiros, nos casos analisados, do risco de confusão ou associação. O artigo 124, XIX, dispõe sobre a confusão *ou* associação com marca alheia, enquanto o Regramento de Marca Comunitária, por sua vez, proíbe o risco de confusão e que inclui o risco de associação com a marca anterior. Portanto, para o TJCE, sem risco de confusão não há risco de associação, questões não suscitadas nos julgados brasileiros pesquisados.

A partir do estudo e dos casos apontados, observa-se a necessidade de um melhor desenvolvimento dos critérios de apreciação da afinidade, na prática e na doutrina brasileira, que pode ser pautado pela doutrina e pelos julgados internacionais, pois o objetivo final das leis nacionais ou internacionais é o de proibir a coexistência de marcas que distorçam o mercado e induzam o consumidor a confusão ou associação. A necessidade de transparência do mercado, a proteção dos consumidores e o direito dos titulares das marcas devem ser protegidos pelos Tribunais e pelos Órgãos registrais competentes, ainda que isso signifique relativizar o princípio da especialidade.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. *Construindo Marcas Fortes.* São Paulo: Elsevier, 2007.

ABPI. *Associação Brasileira de Propriedade Intelectual.* Resolução de nº 38. Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

ALMEIDA NOGUEIRA, J.L.; FISCHER JUNIOR, Guilherme. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriaes e Nome Commercial*. São Paulo: Hennies, 1909.

ARGENTINA. *Lei nº 22.362 de 02 de janeiro de 1981*. Disponível em: <http://www.portaldeabogados.com.ar>. Acesso em: 15 fev. 2008.

ARGENTINA. *Petromix* S.A. *v. Emapi S.A.* Causa nº 2262/2001, da CNFed. Civ. e Com., Sala II, 12/05/2005. Disponível em: <http://www.laley.com.ar/>. Acesso em: 15 out. 2007.

ARGENTINA. *Plastipren S.C.A. v. K Aluminio S.A.* Causa nº 53.807/95, da CNFed. Civ. Com., Sala I, 28/6/01. Disponível em: <http://www.laley.com.ar/>. Acesso em: 15 out. 2007.

ARGENTINA. *Roemmers S.A. v. Microsules & Bernabo SA.* Causa nº 3.674/01, da CNFed. Civ. Com., Sala III, 13/09/2005. Disponível em: <http://www.laley.com.ar/>. Acesso em: 15 out. 2007.

ARGENTINA. *Vengrover, Raúl v. Facilven S.A.C.I.C.i.A.F.M.* Causa nº 1433, da CNFed. Civ. Com., Sala III, 27/03/1984. In: *Revista del derecho industrial*. Ano 8, nº 22 a 24. Buenos Aires: Depalma, 1986. p. 313-316.

BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008b.

BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 01 fev. 2008b.

BARBOSA, Denis Borges. O direito constitucional dos signos distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Propriedade intelectual*: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. *Signos distintivos*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008c.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2 ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes Barbosa. *Nota sobre Propriedade Intelectual e Concorrência na América do Sul.* Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/sul.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BARBOSA, Denis. *A especialidade das marcas*. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/72.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008e.

BARBOSA, Denis. *A noção de originalidade e os títulos de obra, em particular, de software.* Disponível em:< http://denisbarbosa.addr.com/originalidade.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008d.

BARBOSA, Denis. *O fator semiológico na construção do signo marcário*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2008.

BARBOSA, Denis. *Trade dress*. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 02 fev. 2008a.

BARBOSA, Rui. Crime contra a propriedade industrial: ação penal, autores Meuron e Cia. e a Justiça Pública, réus Moreira e Cia.: [artigos de Rui publicados pela imprensa baiana em resposta a uma série publicada por Antônio Eusébio sob o pseudônimo Justus]. In: *Trabalhos jurídicos*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984. v. 2, t. 1, p. 23-121.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Dissertação (Mestrado em instituições de direito do estado). Faculdade De Direito. Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006.

BEEBE, Barton. *The semiotic analysis of trademark Law.* Disponível em: <http://www.bartonbeebe.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BENELUX. *Convenção do Benelux sobre Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/bx/bx001fr.html>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos, 1906.

BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de marcas*: marcas, designaciones y nombres comerciales. 2. ed. Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 2003.

BRASIL. *Alvará de 01 de abril de 1808*. Permite o livre estabelecimento de fabricas e manufaturas no estado do Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.

BRASIL. *Alvará de 28 de abril de 1809*. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Constituição Imperial de 25 de março de 1824*. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904.* Modifica o Decreto nº 3346, de 14 de outubro de 1887. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994*. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1 a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994*. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. (Acordo de TRIPS). (Ata Final. Anexo 1 C) de 12/04/1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914*. Revisão (ou Ato) de Washington que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e seu Protocolo de Encerramento de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14 de dezembro de 1900), de 02/06/1911. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 11.588, de 19 de maio de 1915*. Convenção sobre Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, de 20/08/1910 (Convenção Internacional Americana de 1910 de Buenos Aires). Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923*. Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o regulamento anexo a lei. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929.* Promulga três atos sobre propriedade industrial, revistos na Haia em novembro de 1925. Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900 e em Washington, a 02 de Junho de 1911). Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 196, de 31 de dezembro de 1934*. Promulga a denúncia do accôrdo relativo ao registro internacional das marcas de fabrica ou de commercio, assignado em Madri, a 14 de abril, de 1891, e revisto, pela última vez, na Haya, a 6 de novembro de 1925. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875*. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufactura e de seu commercio. Coleção de Leis do Império (1881 a 1889). Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.Veja-se sobre o caso:

BRASIL. *Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934*. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome commercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressão á concorrencia desleal, e dá outras providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de comercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903*. Ato Adicional que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento (Revisão de Bruxelas), de 14 de dezembro de 1900. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 6.237, de 21 de junho de 1876*. Promulga a declaração, entre o Brazil e a França, para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 6.367, de 08 de novembro de 1876*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Belgica para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 6.663, de 14 de agosto de 1877*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Italia para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 6.985, de 27 de julho de 1878*. Promulga o accôrdo entre o Brazil e os Paizes-Baixos para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 6458, de 18 de janeiro de 1877*. Promulga a Declaração entre o Brazil e a Allemanha para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 7.271, de 10 de maio de 1879*. Promulga o accôrdo entre o Brazil e os Estados-Unidos da America para a protecção das marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975*. Revisão de Estocolmo que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900, em Washington, a 02 de Junho de 1911, em Haia, a 06 de 1925, em Londres, a 02 de Junho de 1934 e em Lisboa, a 31 de Outubro de 1958), de 14/07/1967. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 8.121, de 28 de maio de 1881*. Promulga a declaração entre o Brazil e Portugal para a protecção das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 8.128, de 08 de junho de 1881*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Dinamarca para a protecção das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884*. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 9.798, de 05 de novembro de 1887*. Promulga a declaração entre o Brazil e a Austria-Hungria para a protecção das marcas de fabrica e do commercio. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887*. Aprova o regulamento para execução da Lei nº 3.346 de 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e comércio. Coleção de Leis do Império (1881 a 1889). Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto nº 916, de 24 de outubro de 1890*. Crêa o registro de firmas ou razões commerciaes. Disponível em: <www.camara.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969*. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967*. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Instrução normativa DNRC/N.104, de 30/04/2007*. Disponível em: <www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007*. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967*. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971*. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 556, de 25 de junho de 1850*. Código Comercial do Império do Brasil. Coleção das Leis do Império do Brasil. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990*. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8078.htm>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994*. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei n.10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. *Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. *Parecer jurídico DNRC/COJUR/N.045/04*. Disponível em: <www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Mandado de segurança nº 328*. Impetrante: R Lopez COML/ Distribuidora e Serviços Ltda. Impetrado: Ministro do Estado do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Relator: Luiz Vicente Cernicchiaro. Brasília, 24/04/1990. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 3230*, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, DF, 04 de setembro de 1990. Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de Proteção ao Crédito de Brasília Ltda. Disponível em:<www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 0009142/1991*. Recorrente: Baguete Grelhados e Massas Ltda. Recorrido: Damer do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Relator: Salvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 31/03/1992. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 246.652/RJ*. Recorrente: Imobiliária r Construtora Continental Ltda. Recorrido: Souza Cruz S⁄A. Relator: Castro Filho. Brasília, 27/03/2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 30751-3*. Recorrente: Metalfonte Distribuidora de Metais Ltda. Recorrido: La Fonte Indústria e Comércio S/A. Relator: Ruy Rosado de Aguiar. Brasília, 01/08/1994. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 62.770/RJ*. Recorrente: Real Turismo e Viagens Ltda. Recorido: Real Turismo Ltda. Relator: Demar Zveiter. Brasília, 04/08/1997. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 655035*. Recorrente: Luiz Eduardo Régnier Rodrigues. Recorrido: Newcomm Bates Comunicação e Marketing Ltda e Outro. Relator: Humberto Gomes de Barros. Brasília, 07/05/2007. Disponível: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *REsp nº 949.514*. Recorrente: Agrícola Fraiburgo S⁄A. Recorrido: Société Des Produits Nestlé S⁄A. Relator: Humberto Gomes de Barros. Brasília, 22.10.2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário n.º 94.025/RJ*, da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, Brasília, 24/11/1981. Recorrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Chocolates Kopenhagen S/A. Disponível em:<www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Agravo nº 1.0024.06.056388-9/001*. Agravante(s): Strata Promoções Ltda e Outro(A)(S) - Agravado(a)(a): Radio Del Rey Ltda e Outro(a)(s), Fundação L'hermitage. Relator: Luciano Pinto. Belo Horizonte, 19/08/2006. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 de fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Agravo nº 2.0000.00.395941-9/000(1).* Agravante (s): Cera Ingleza Indústria e Comércio Ltda. Agravado (a) (os) (as): S. C. Johnson & Son, Inc. e outra. Relator: Nilson Reis. Belo Horizonte, 07/10/2000. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>.Acesso em: 15 de fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Apelação Cível nº 1.0024.03.002087-9/001(1).* Apelante(s): Bombil Bombas e Bicos Injetores Ltda. - Apte(s) Adesiv: Bombril Mercosul S/A - Apelado(a)(s): Os Mesmos. Relator: Elias Camilo. Belo Horizonte, 21/08/2007. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Apelação cível nº 2.0000.00.458883-4/000(1).* Apelante (s): Many Fiu Ltda. – ME. Apelado (a) (os) (as): Sieg - Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. Relator: Maurício Barros. Belo Horizonte, 21/05/2005. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 de fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. *Processo nº 1.0699.03.029551-2/001(1).* Partes: n.c. Relator: Duarte de Paula. Belo Horizonte, 15/03/2006. Disponível em: <www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. *Apelação cível nº 215.846-1/2004*. Apelantes: Água de Lindóia Mineração e Comércio Ltda. e Lindoiano Hotel Fontes Radioativas Ltda. - Apeladas: As mesmas, Minalin Empresa de Mineração Ltda. e Moinho

Berbel Indústria e Comércio Ltda. Relator: Benini Cabral. São Paulo, 18/08/1994. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação cível nº 2005.00133737*. 9ª Câmara Cível. Apelante: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. Apelado: Hermes Internacional e outro. Relator: Ruy Athayde Alcântara de Carvalho. Rio de Janeiro, 23/05/2006. Disponível em: <www.tj.rj.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1992.51.01.031139-6*. 2ª Turma Especializada. Apelante: Omnidata Informatica Ltda. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Omnidata Servicos De Informatica Ltda. Relator: Sandra Meirim Chalu Barbosa. Rio de Janeiro, 25/07/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0. 1*ª Turma Especializada. Apelante: Lanches Arabia Express Ltda Me e Outro. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Alsaraiva Com/ Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda. Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro, 25/07/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2001.02.01.042296-1*. 1ª Turma Especializada. Apelante: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Siclone Comercio de Produtos Quimicos Ltda. Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro, 13/04/2005. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 93.02.12527*-0. 2ª Turma Especializada. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Farmitalia Carlo Erba S/A. Relator: Messod Azulay Neto.Rio de Janeiro,.24/05/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0*. Apelante: Brystol-Myers Squibb Company. Apelado: Arrow Farmaceutica S/A e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro,13/03/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1995.51.01.025226-5*. 1ª Turma Especializada. Apelante: Simetal Ind/ Com/ de Ferramentas Ltda. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI e Simetal S/A Ind/ Com/.Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro, 14/02/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 1996.51.01.008053-7/RJ*. Apelante: Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bebidas Asteca Ltda. Relator: Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 02/05/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2000.50.01.005823-7*. 1ª Turma Especializada . Apelante: Brasmetal Brasileira de Metais Ltda. Apelada: Brasmetal Industrial S/A e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Relator: Sergio Feltrin

Correa. Rio de Janeiro, 08/06/2005. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 95.02.02784-1*. 6ªTurma. Apelante: Protex Ind/ Com/ Ltda. Apelado: Amoco Fabrics And Fibers Company e Outro e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro. s/d. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>.Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº* 113855.*2*ª Turma Especializada. Apelante: Institut National des Appellations D'origine de Vins et Eaux-De-Vie. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bordeaux Buffet S.A. Relator: Juiz Guilherme Diefenthaeler. Rio de Janeiro, DJU 21/09/2005, p. fls. 156. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.504327-6*. Apelante: Lenny Com. e Confeccoes Ltda.. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Lenny Matos Modas Ltda. Relator: André Fontes. Rio de Janeiro, 28/08/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0*. 2ª Turma Especializada. Apelante: Indústria e Comercio De Cafe Meridional Ltda. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e Ervateira Rincao Ltda e Outro. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 24/07/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 98.02.47712-5*. 6ª Turma. Apelante: Artur Eberhardt S/A. Apelado: Multishopping - Empreendimentos Imobiliarios S/A e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Relator: Poul Erik Dyrlund. Rio de Janeiro, 10/04/2002. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 98.02.05185-3*. 2ª Turma Especializada. Apelante: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Farmacia Natividade Ltda. Relator: Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 31/01/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 221237*. 5ª Turma. Embargante: Industria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda. Embargado : Acórdão de fl. 349. Interessado(s): Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI, Indústria Farmaceutica Santa Terezinha Ltda – ME e E.R. Squibb & Sons, Incorporation. Relator: Alberto Nogueira. Rio de Janeiro, 20/05/2003. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança nº 2000.02.01.047427-0/RJ*. 1ª Turma Especializada. Apelante: Paiva Piovesan Engenharia e Informatica Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Microsoft Corporation. Relator: Marcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 06/01/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>.Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação em Mandado de Segurança nº 2005.51.01.515838-6*. 2ª Turma Especializada. Apelante: Abc Tecnologia Com/ de Informatica Ltda EPP. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Abc Technologies, Inc. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 29/05/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1997.51.01.009845-5*. Apelante: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Caterpillar Inc. Relator: Guilherme Calmon. Rio de Janeiro, 11/12/2007. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2º Região. *Apelação cível nº 97.02.13993-7*. 6ª Turma. Apelante: Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI. Apelado: Bunge Alimentos S.A. Relator: André Fontes. Rio de Janeiro, 23/10/2003. Disponível em: <http://www.tj.rj.gov.br/>. Acesso em: 10 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal de 2ª Região. *Apelação cível nº 2000.51.01.007461-0*. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Apelado: Corello Coml/ Ltda. Relator: Ricardo Regueira. Data do julgamento: 03/08/2004, Rio de Janeiro. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal, 2ª Região. *Apelação nº 2002.51.01.500868-5*. 1º Turma Especializada. Apelante: Sacha's Corporation Ltda. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Outro. Relator: Márcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 01/01/2006. Disponível em: <www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/7/135427.rtf>. Acesso em: 15 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. *Apelação Cível nº 89.02.01986-1*. Apelante: The Hearst Corporation. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, s.d. Disponível em: <www.trf2.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. *La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado*. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005.

BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. São Paulo: Atlas, 1986.

CA. *Comunidade Andina*. Disponível em: <http://www.comunidadandina.org/canprocedimientosinternet/interpretacion_prejudicial.ht>. Acesso em: Acesso: 15 fev. 2008.

CA. *Decisão nº 486, de 14 de setembro de 2000*. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Disponível em:<http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm>. Acesso: 15 fev. 2008.

CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 13-IP-97*. Sociedad Farmacêutica Colombo Belga Farcobell Ltda. Caso: Dermalex. Disponível em: <http://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 20 fev. 2008.

CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 90-IP-2004*. The Procter & Gamble Company". Marca: Lavamil Cascada. Disponível em: <http://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 20 fev. 2008.

CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Processo nº 91-IP-2003*. Sociedad Tecnoquímicas S.A. Caso: denominación "LOXAN". Disponível em: <http://intranet.comunidadandina.org>. Acesso em: 20 fev. 2008.

CA. Tribunal de Justiça da Comunidade Andina. *Testimonio Comunitario.* Disponível em:<http://www.tribunalandino.org.ec/libro_digital.htm>. Acesso: 15 fev. 2008.

CADE. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo nº 0027/1995. K e S Aquisições Ltda., atual Kolynos do Brasil S.A. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/ASPIntranet/temp/t20220081166952.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2008.

CARRIL, Carmem. *A alma da marca Petrobras:* significado e potencial comunicativo. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de direito commercial brasileiro*. 2. ed. Vol. V, Livro III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

CASADO CERVIÑO, Alberto. Algunas reflexiones sobre El riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario. In: *Actas del derecho insdutrial y derecho de* autor. Tomo XXIII. Madri: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela e Marcial Pons, 2002.

CASADO CERVIÑO, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores*: el tratamiento del error del consumidor. Madri: Tecnos, 2000.

CASADO CERVIÑO, Alberto. Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas en la jurisprudencia del TJCE y en las resoluciones de la OAMI. In: GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael (coord.). *Derecho de marcas*: estudios sobre a nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Barcelona: Bosch, 2003. p. 113 e ss.

CASADO CERVIÑO, Alberto; BORREGO CABEZAS, Cayetana. El riesgo de confusión en la jurisprundencia comunitária. In: *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XIX. Madri: Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela e Marcial Pons, 1998.

CASTELLI, Thais. *Propriedade Intelectual*: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome commercial*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. *Derecho de marcas*. Madri: Editorial Reus, 2007.

CNI. Confederação Nacional da Indústria. Quem rouba os nossos nomes. *Indústria Brasileira*, a. 6, nº 63, p. 32-36. Disponível em: <www.cni.org.br/produtos/diversos/src/revista63/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPS*: régimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.

COUTO GONÇALVES, Luis M. *Manual de direito industrial*: patentes, marcas, concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005.

COUTO GONÇALVES. Luís M. *Função distintiva da marca.* Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

CUNHA, Claudia. Laudo Parecer Lingüístico marcas: Rip Coast e Rip Curl. In: BARBOSA, Denis Borges. *Confrontação de marcas: Rip Curl e Rip Coast no mercado de Surfwear*. Colisão comprovada. Nulidade inevitável. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 fev. 2008.

DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (*trade dress*) no Brasil. *ABPI*, Rio de Janeiro, nº 87, p. 27-31, mar/abr. 2007.

ECO, Humberto. *A estrutura ausente*: introdução à pesquisa semiológica. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1976.

ESPANHA. *Lei nº 17/2001*. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/signos/iii21lmar.htm>. Acesso em: 10 fev. de 2007.

ESPANHA. STS nº 335/2004. Sentença do Tribunal Supremo. Sala 1ª. Disponível em: <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/pdf/2807911001200410036 9.pdf?formato=pdf&K2DocKey=E:\Sentencias\20040603\2807911001200410036 9.xml@sent_supremo&query=%28riesgo+de+confusi%F3n+%3CAND%3E+Graus%29>. Acesso em: 15 fev. 2008.

FÉRNANDEZ MASIÁ, Enrique; HARGAIN, Daniel. Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual. In: MOTA, Esplugues; HARGAIN, Daniel. *Derecho del comércio internacional*. Buenos Aires: Euros, 2005.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Carlos. Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madri: Marcial Pons, 2004.

FRANÇA. *Código da Propriedade Intelectual*. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr>. Acesso em: 15 fev. 2008.

GABRIEL DOMINGUES, Douglas. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. Paris :Dalloz, 2000. p. 365.

GONZÁLEZ-BUENO, Carlos. *Marcas notorias y renombradas*: en la ley y la jurisprudência. Madri: La Ley, 2005.

GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual:* marcas, direitos autorais, designs e pirataria. Editora Renovar. Rio de Janeiro, 2007.

HOUAISS, Antônio (Ed.). *Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa*. v. 1.0, CD-ROM. São Paulo: Objetiva, 2001.

INPI. *Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Manual do usuário).* Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional>. Acesso em: 10 fev. 2008.

INPI. *Resolução nº 051/1997.* Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2008.

INPI. *Resolução nº 121/2005*. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

INPI. *Resolução nº 127/2006.* Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

INPI. *Resolução nº 144/07*. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_legislacao/oculto/resolucao-nb0-144-07>. Acesso em: 20 fev. 2008.

KUCERA, Marcos Vinícius. *Goodwill.* Disponível em: <http://www.estacio.br/graduacao/administracao/artigos/GOODWILL.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008.

LANDES, William. POSNER, Richard. *A estructura económica del derecho de propiedad intelectual e indutrial.* MAdri: Fundación Cultural del Notariado, 2006.

LEDESMA, Julio C. *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Buenos Aires: Libreria Jurídica, 1953.

LOBATO, Manuel. *Comentário a la lei 17/2001, de marcas*. Madri: Civitas, 2002.

LOCATELLI, Liliana. Indicações geográficas e desenvolvimento econômico. In: BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

LOSSO, Marlus Eduardo Faria. Noções de direito autoral e sua regulamentação internacional. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 8, nº 464, 14 out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5806>. Acesso em: 03 fev. 2008.

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitária*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.

MARQUEZ ALURRALDE, Maximiliano. *Regimen del dominio inmaterial*. Buenos Aires: La Ley, 2003.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel. *La protección de las marcas de hecho*. Disponível em: <La Ley 2006-A, 987>. Acesso em: 01 fev. 2008.

MARTINS DE TOLEDO, Guilherme Sebastiany. Laudo Técnico de similaridade visual entre as marcas figurativas Rip Coast e Rip Curl. In: BARBOSA, Denis Borges. *Confrontação de marcas*: Rip Curl e Rip Coast no mercado de *Surfwear*. Colisão comprovada. Nulidade inevitável. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com>. Acesso em: 02 fev. 2008.

MERCOSUL. *Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem (MERCOSUL/CMC/DEC. N° 8/95).* Disponível em: <http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/PT/Dec_008_095_Prot%20Harm%20Norm%20Intelect%20Proc%20Denom%20Origem_Ata%201_95.PDF>. Acesso em: 15 fev. 2008.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. 1 ed. Atualizada por Vilson Rodrigues Alves, 60v. v. 17. Campinas: Bookseller, 2002.

MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Madri: Civitas, 1995.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas*: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NETO, Alfredo de Assis Gonçalves. *Direito de empresa:* comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

NETTO, Carlos Xavier de Azevedo. *Signo, sinal, informação*: as relações de construção e transferência de significados. Disponível em: <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/viewFile/143/137>. Acesso em: 20 fev. 2008.

NUNES, Gilson; HAIGH, David. *Marca: Valor do Intangível.* São Paulo: Atlas, 2003.

O'CALLAGHAN, Xavier. El riesgo de confusión en la doctrina del tribunal supremo. In: *Cuadernos de derecho judicial*, Tomo IX. Madri: Consejo General del Poder Judicial, 2004.

OAMI. *El riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el Derecho de marcas del Benelux y El comunitario: nociones, interpretaciones y evolución*. Disponível em: <http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008a.

OAMI. *Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Disponível em: <www.oami.europa.eu/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

OAMI. *Resolução de 05/09/2001, Assunto R 674/2000-4*. Disponível em: <www.oami.europa.eu/>. Acesso em: 07 jun. 2007. Nesse mesmo sentido: OAMI. *Resolução de 15/01/2003, Assunto R 44/2002-3*. Disponível em: <www.oami.europa.eu/>. Acesso em: 07 jun. 2007.

OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet.* Disponível em: <http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28>. Acesso em: 20 fev. 2008.

OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. *Direito autoral*. 2 ed. ref.e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

OLIVERA, Adriana Tolfo. *O regime jurídico internacional e brasileiro das marcas*: estudo da aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros. 2002. 286f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis, 2002.

OMPI. *Organização Mundial da Propriedade Intelectual.* Disponível em: <www.wipo.int>. Acesso em: 15 fev. 2008.

OMPI. *Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (SCT/11/6).* Disponível em: <www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_14/sct_14_5_rev.doc>. Acesso em: 15 fev. 2008.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999.

PACON, Ana Maria. Implicaciones de TRIPS en el derecho de marcas. In: ZORRAQUIN, Ernesto Aracama; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. et.all. *Derecho de marcas*. Argentina: Ciudad Argetina, 1999.

PARAGUAI. Lei nº 1.294 de 06 de agosto de 1998. Disponível em: <http://www.ftaa-alca.org/intprop/natleg/Paraguay/L1294in.asp>. Acesso em: 10 fev. 2008.

PEDRO DOMINGUES, Luís Miguel. A função da marca e o princípio da especialidade. In: *Direito Industrial*, vol. IV.Coimbra: Almedina, 2005. p. 447-496.

PEREZ, Clotilde. *Signos da marca*: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

PERNAMBUCO. *Memorial do Comércio da Junta Comercial de Pernambuco*. Disponível em: <http://digilibris.fgf.org.br/jucepe/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

PIMENTEL, Luiz O. *Mercosul*: propriedade intelectual, novidades. Marca de alto renome no Brasil. Decita, Buenos Aires, nº 03.2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (org.). *Direito e desenvolvimento*. São Paulo: Singular, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e universidade:* aspectos legais. Florianópolis: Fundação Boiteux, Konrad Adenauer Stiftung, 2005.

PINTO COELHO, José Gabriel. *Marcas comerciais e industriais*. Lisboa: 1922.

PORTO ALEGRE. Livros de registro de marcas da Junta do Rio Grande do Sul. In: *Museu Júlio de Castilhos*. Consulta local.

PORTUGAL. *Código da Propriedade Industrial de Portugal*. Disponível em: <www.inpi.gov.pt>. Acesso em: 20 fev. 2008.

PROVEDEL, Leticia. *Propriedade Intelectual e Influência de Mercados*. Disponível em: <http://www.veirano.com.br/html/conteudo_artigos.cgi?ARTIGO=78>. Acesso em: 18 fev. 2008.

REZENDE, Livia Lazzaro. *Do projeto gráfico e ideológico:* A impressão da nacionalidade em rótulos oitocentistas brasileiros. Dissertação (Mestrado em Artes e Design). Departamento de Artes e Design. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003.

RODRÍGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz. *Introdución a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Madri: Aranzadi, 2002.

ROVER, Aires José. Comércio eletrônico: direito e desenvolvimento. In: BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

SANDERS PIERCE, Charles. *Escritos coligidos*: sobre a justificação científica de uma conceitografia e os fundamentos da aritmética. Sel. e trad. Luiz Henrique dos Santos. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1974.

SANTAELLA, Lucia. *Semiótica aplicada*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

SANTAELLA, Lucia. *Teoria geral dos signos*: como as linguagens significam coisas. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004. p. 90-91.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Propriedade intelectual*: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.

SILVA CARVALHO, Américo da. *Marca comunitária*: os motivos absolutos e relativos de recusa. Portugal: Coimbra, 1999.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Caducidade do registro da marca*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome comercial*: conflitos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial*: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003.

SOUCASSE MEDRANO, Martínez. *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 2000.

SPEECH ANALYSER. Software. Disponível em: <http://www.sil.org/computing/sa/>. Acesso em: 15 fev. 2008.

TIPOGRAFIA. *O que é uma fonte digital?* Disponível em: <http://tipografos.net/glossario/fontes-digitais.html>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. *Regramento (CE) nº 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.* Disponível em: <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm#Heading3>. Acesso em: 10 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça de 1ª Instância. *Caso El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri. T-443/05*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 20 fev. 2008.

UE. *Tribunal de Justiça de Primeira Instância*. *AMS/OHMI - American Medical Systems, C T-425/03*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça. *Caso Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc.***,** *de 29 de setembro 1998, C-39/97*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça. *Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/ Klijsen Handel BV, de 22 de junho de 1999, C-342/97*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça. *Caso OAMI/Shaker, de 12 de junho de 2007, C-334/05 P*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça. *Caso Puma/Sabel, de 11 de novembro 1997, C-251/95*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça. *Caso Ruiz-Picasso, de 12 de janeiro de 2006, C-361/04 P*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 15 fev. 2008.

UE. Tribunal de Justiça. *Caso Sergio Rossi/OAMI – Sissi Rossi, T-169/0*. Disponível em: <http://curia.europa.eu>. Acesso em: 20 fev. 2008.

URUGUAI. Lei nº 17.011, de 07 de outubro de 1998. Disponível em: <http://www.ftaa-alca.org/IntProp/ipnatleg_s.asp#URU>. Acesso em: 10 fev. 2008.

USPTO. *United States Patent and Trademark Office*. Disponível em: <www.uspto.gov>. Acesso em: 01 fev. de 2008.

UZCÁTEGUI ÂNGULO, Astrid Coromoto. *As Marcas de certificação*. Tese (Doutorado em direito). Curso de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2006. p. 76.

UZCATÉGUI, Astrid. *As marcas de certificação e suas particularidades*. Disponível em: <http://web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2008.

WACHOWICZ, Marcos. Desenvolvimento econômico e tecnologia da informação. In: BARRAL; Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p. 83-84.;

XUELONG, Peng. *Semiotic Analysis of the Trademark Law*. Disponível em: <http://www.bartonbeebe.com/documents/Peng%20Sem%20Analysis.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2008.

ZACCHI, Sérgio. Exame simplificado provocou um aumento de recursos ao INPI. *Valor Econômico*, São Paulo, 09 fev. 2008.

APÊNDICE A

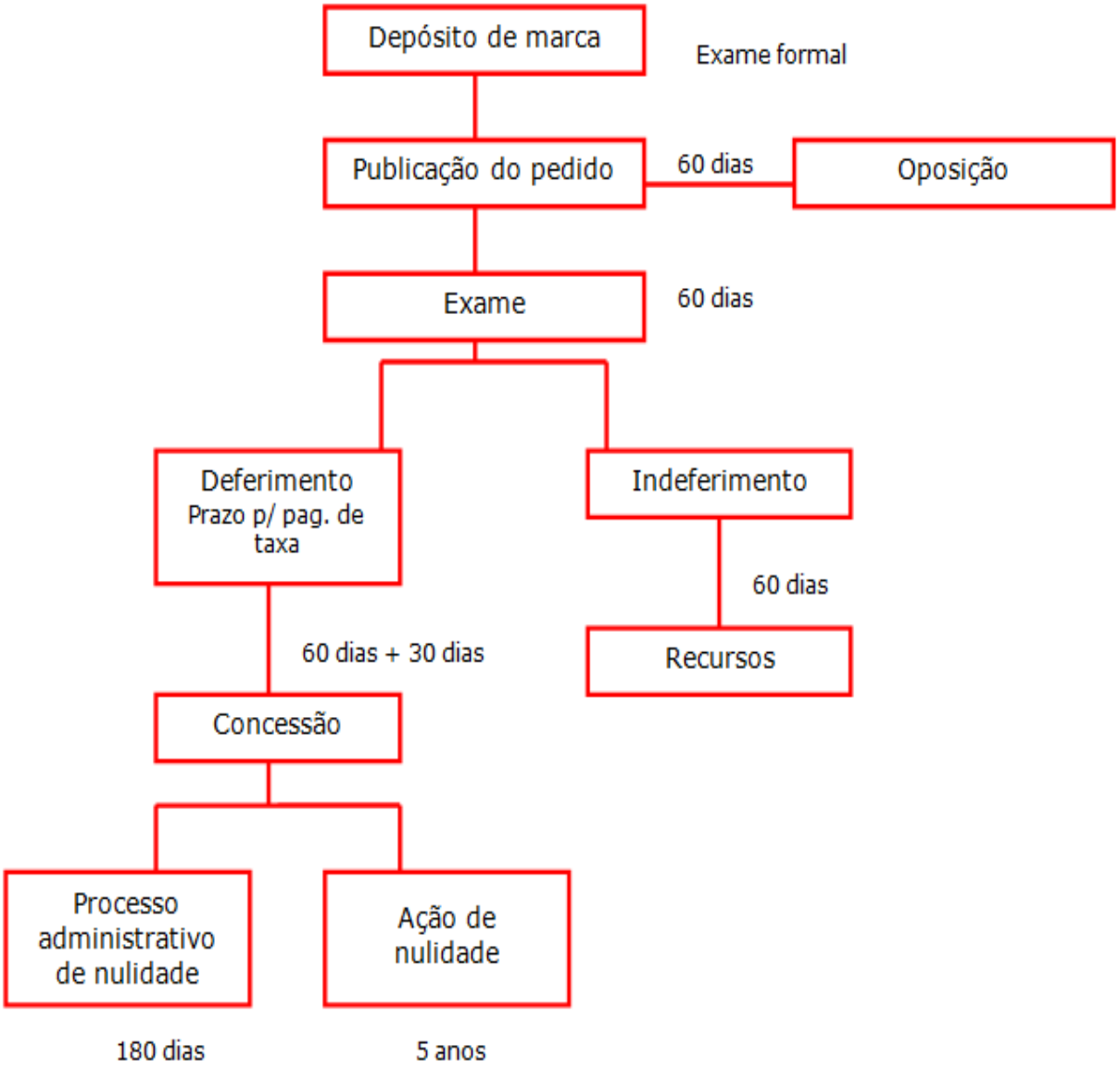


Figura 41 - Do depósito à concessão da marca
Fonte: Autora

APÊNDICE B

LEIS	SIGNO	SINAL	OUTRO
IMPÉRIO			
Constituição de 1824	Não dispunha nada sobre a proteção das marcas.		
Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 que regula o direito que tem o fabricante e os negociantes de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comercio		Artigo 1º "[...]signaes que tornem distinctos[...]"	
Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 que estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de comércio			Artigo 2º "[...] consistir em tudo que esta lei não prohiba [...]."
Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887 que aprova o regulamento para execução da Lei nº 3346, de 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e comércio			Artigo 9º "[...] tudo aquillo que faça differençar [...]."
REPÜBLICA			
Constituição de 1891			Artigo 72, § 27 "[...]A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica."
Decreto nº 1.246, de 24 de setembro de 1904 que modifica o Decreto nº 3346 de 14 de outubro de 1887			Artigo 2º"[...] consistir em tudo que esta lei não prohiba [...]"
Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905 que aprova o regulamento para execução da Lei nº 1236 de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fábrica e de comércio		Artigo 19, § 1º "[...] por todo e qualquer signal [...]."	Artigo 19 "[...] tudo aquillo que a lei não prohiba [...]."
Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 que cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial e o regulamento anexo a lei		Artigo 19, § 1º "[...] por todo e qualquer signal [...]."	Artigo 79 "[...] tudo o que este regulamento não prohiba [...]."
Constituição de 1934			Artigo 113.19 "[...] É assegurada a propriedade das marcas [...]."
Constituição de 1937			Artigo 16, XXI "[...] a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias."
Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 que aprova o Código da Propriedade Industrial		Artigo 93 "[...] sinais distintivos[...]."	

Constituição de 1946			Artigo 141, § 18 “[...] É assegurada a propriedade das marcas [...].”
Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 que aprova o Código da Propriedade Industrial		Artigo 79 “[...] sinais distintivos [...].”	
Constituição de 1967			Artigo 150, § 24 “[...] assegurará a propriedade das marcas [...].”
Decreto-Lei n 1.005, de 21 de outubro de 1969 que aprova o Código da Propriedade Industrial		Artigo 75 “[...] sinais distintivos [...].”	
Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 que Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências		Artigo 64 “[...] sinais distintivos [...].”	
Constituição de 1988	Artigo 5º, XXIX “[...] à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos [...].”		Artigo 5º, XXIX “[...] à propriedade das marcas [...].”
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 que Regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial		Artigo 122 “[...] sinais distintivos[...]”	

Tabela 4 - Signo e sinal
Fonte: Autora

APÊNDICE C

a) Forma de consulta direta nos sites dos tribunais

Tribunais	Termos da consulta	Local consultado	Data da publicação	Quantidade
TRF1	marcas e confusão	www.trf1.gov.br	01/01/2000 a 20/01/2008	2
TRF2	marcas e confusão	www.trf2.gov.br	01/01/2000 a 20/01/2008	2
TRF3	marcas e confusão	www.trf3.gov.br	01/01/2000 a 20/01/2008	2
TRF4	marcas e confusão	www.trf4.gov.br	01/01/2000 a 20/01/2008	3
TRF5	marcas e confusão	www.trf5.gov.br	01/01/2000 a 20/01/2008	0
	marcas			6 (apenas 1 de marcas)
STF	marcas e confusão		01/01/2000 a 20/01/2008	
STJ	marcas e confusão		01/01/2000 a 20/01/2008	
Total				10

Tabela 5 - Consulta direta nos sites dos tribunais
Fonte: Autora

b) Forma de consulta indireta – jurisprudência unificada da Justiça Federal

Tribunais	Termos da consulta	Local consultado	Data da publicação	Quantidade total
TRF1	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	1
TRF2	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	156
TRF3	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	2
TRF4	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	2
TRF5	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	0
STF	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	0
STJ	marcas e confusão	http://www.jf.gov.br/juris/	01/01/2000 a 20/01/2008	14
Total				175

Tabela 6 - Consulta indireta – jurisprudência unificada da Justiça Federal
Fonte: Autora

APÊNDICE D

Tema	Processo	Parcial
colidência de marcas e confusão	Processo: 200351015043276; Processo: 199751010030885; Processo: 199751010098455; Processo: 199851010146340; Processo: 200351014900610; Processo: 200551015001084; Processo: 200051015310277; Processo: 200551015158386; Processo: 200351015178881; Processo: 200202010119399; Processo: 200202010002009; Processo: 199951010102315; Processo: 200102010018621; Processo: 200002010329993; Processo: 200502010095992; Processo: 200251015110704; Processo: 199951010234141; Processo: 200502010047018; Processo: 200202010195778; Processo: 200102010171575; Processo: 199351010248460; Processo: 200102010451985; Processo: 9302125270; Processo: 9302125270; Processo: 200051010154850; Processo: 9802051853; Processo: 9002222777; Processo: 9702011175; Processo: 9702147050; Processo: 200202010335680; Processo: 200002010135542; Processo: 200102010001165; Processo: 200051010158143; Processo: 9402073434; Processo: 200202010125960; Processo: 200002010135554; Processo: 71852; Processo: 200151015364035; Processo: 200251015238289; Processo: 199902010559040; Processo: 200051010044060; Processo: 9202175608; Processo: 200251015039621; Processo: 199851010172398; Processo: 200251015070433;Processo: 200251015005386; Processo: 9902004164; Processo: 199451010440480; Processo: 199902010366912; Processo: 199951010007392; Processo: 9902261698; Processo: 200102010442005; Processo: 199902010561587; Processo: 200051010074610; Processo: 198851010056447; Processo: 200251015195412; Processo: 200251015114618; Processo: 200251015006664; Processo: 200202010025861; Processo: 200151015149999; Processo: 200002010543619; Processo: 199951010616610; Processo: 9802186988; Processo: 199651010751456; Processo: 200102010183851; Processo: 199902010324395; Processo: 200002010300450; Processo: 9702191858; Processo: 200002010586060 ;Processo: 200202010079705; Processo: 200102010422961; Processo: 200251015006688; Processo: 9402151230; Processo: 200202010004055; Processo: 199451010136479; Processo: 9502027841; Processo: 200151015265290; Processo: 200402010018749; Processo: 200002010203985; Processo: 9802151033; Processo: 199951010062408; Processo: 8902019861; Processo: 9802482463; Processo: 9602295341; Processo: 9702139937; Processo: 200051010026561; Processo: 199951010239849; Processo: 9802444820; Processo: 9102147920; Processo: 200051015310289;Processo: 199902010494112; Processo: 9002180071; Processo: 200002010344301; Processo: 9902287875; Processo: 9702213380; Processo: 200002010442931; Processo: 200002010574150; Processo: 9702294592; Processo: 9402043934; Processo: 200002010313195; Processo: 9202065071; Processo: 9602252960; Processo: 9102048000; Processo: 9402021752; Processo: 9002263066; Processo: 9702354919; Processo: 9502064607; Processo: 9702313309; Processo: 9902311814; Processo: 199902010481555;Processo: 200002010587570;Processo: 9702407494; Processo: 200002010180298; Processo: 9702235022; Processo: 9702113458;Processo: 9702416132; Processo: 9802477125; Processo: 9602302216; Processo: 9702011175; Processo: 9702081181; Processo: 9902129773; Processo: 9802462020; Processo: 9702270391; Processo:	129

	200002010290900; Processo: 9802485632; Processo: 9702456525; Processo: 8902040577; Processo: 9802445223.	
Nulidade com base na notoriedade	Processo: 200251015074542; Processo: 199951010235789; Processo: 200002010474270; Processo: 9102066360; Processo: 200051015313990; Processo: 200151010003759; Processo: 200002010614122; Processo: 200002010252110; Processo: 9702312868; Processo: 200051010115351; Processo: 200002010108496; Processo: 200202010145544; Processo: 9802329568.	13
Nulidade com base no alto renome	Processo: 199651010080537 e Processo: 200102010361443	2
Marca x nome empresarial	Processo: 200002010426044; Processo: 200251015320966; Processo: 199551010252265; Processo: 199251010311396; Processo: 199951010030122; Processo: 200050010058237; Processo: 200151010211800; Processo: 199851010257823; Processo: 200102010408010; Processo: 200002010286088.	10
Expressões de uso comum	Processo: 9902009018 e Processo: 9102051710.	2
Falsa indicação	Processo: 9602241772	1
TOTAL		157

Tabela 7 - Listagem dos acórdãos do TRF2 (matéria)
Fonte: Autora

ANEXO A

CLASSE	PRODUTOS
1ª	Substancias chimicas;
2ª	Substancias brutas ou meio preparadas, empregadas na industria e que não entrem em outras classes;
3ª	Metaes brutos e meio preparados empregados na industria;
4ª	Machinas de todo o genero, peças para machinas, à excepção das agrícolas;
5ª	Machinas agrícolas e suas peças;
6ª	Instrumentos e apparelhos scientificos;
7ª	Instrumentos de musica;
8ª	Instrumentos chronometricos;
9ª	Instrumentos, apparelhos e installações pertencentes a cirurgia, medicina ou hygiene;
10ª	Cutelaria e instrumentos cortantes;
11ª	Objectos em metaes preciosos (inclusive o alluminium, o nickel, o metal inglez, etc., e suas imitações);
12ª	Objectos metallicos, não comprehendidos nas outras classes;
13ª	Obras de vidro;
14ª	Porcellanas e productos cerâmicos;
15ª	Productos mineraes e outros destinados á construcção ou á decoração architectural;
16ª	Instrumentos destinados á engenharia civil, architectura ou á edificação;
17ª	Armas e munições militares, não comprehendidas na classe 18ª;
18ª	Substâncias explosivas;
19ª	Objectos pertencentes á construção naval, e equipamento de navios, excepto instrumentos nauticos;
20ª	Carros e vehiculos diversos;
21ª	Fios de diversas naturezas; juta;
22ª	Tecidos diversos, á excepção dos comprehendidos na classe 23ª;
23ª	Tapetes, encerrados, esteiras e capachos;
24ª	Outros productos em materiais textis;
25ª	Couros e pelles em obras ou não;
26ª	Roupa;
27ª	Papel (excepto o de armação ou pintado); objectos de escriptorio, impressão e encadernação);
28ª	Objectos em *caoutchouc* e *gutta-percha*, não comprehendidos nas outras classes;
29ª	Moveis, camas e accessorios;
30ª	Alimentos;
31ª	Bebidas;
32ª	Fumo, preparado ou não;
33ª	Sementes de agricultura e horticultura;
34ª	Velas, tochas, sabão, oleos para iluminação, calorico ou lurbificaçao, phosphoros, polvilho e outros obejctos para lexivia;
35ª	Perfumarias e artigos de toilette;
36ª	Jogos, brinquedos diversos;
37ª	Botões, escovas, pequenos objectos de marfim, osso, azeviche e outros artigos não comprehendidos em outras classes.

Tabela 8 – Classificação para produtos e serviços de 1886
Fonte: Affonso Celso, 1888, p. 67-68.

ANEXO B

CLASSES	PRODUTOS
1	Productos chimicos usados nas industrias, na photographia, em analyses chimicas; substancias chimicas anti-corrosivas.
2	Productos chimicos usados na agricultura, na horticultura, na veterinaria e para fins sanitarios.
3	Productos chimicos preparados para serem usados na medicina e na pharmacia.
4	Productos animaes, vegetaes e mineraes em bruto ou parcialmente preparados, usados nas industrias, não incluidos noutras classes.
5	Metaes não trabalhados e parcialmente trabalhados, usados nas industrias.
6	Machinas e ferramentas de toda a especie e partes de machinas, excepto machinas de agricultura e horticultura e suas partes incluidas na classe 7.
7	Machinas de agricultura e horticultura e partes dessas machinas.
8	Instrumentos de precisão, instrumentos scientificos e apparelhos para fins uteis; instrumentos e apparelhos didacticos.
9	Instrumentos musicaes.
10	Instrumentos, apparelhos e petrechos para cirurgia ou para curativos, ou em relação á saude do homem ou dos animaes.
11	Cutelaria e ferramentas cortantes.
12	Artigos de metal, não incluidos noutras classes.
13	Artigos de metaes preciosos e joalheria e imitações dos mesmos.
14	Vidro.
15	Artefactos de porcelana, louça vidrada e de ceramica.
16	Artefactos de substancias mineraes e outras para construcções ou decorações.
17	Petrechos para engenharia, architectura e construcção.
18	Armas, munições de guerra e caça, não incluidos na classe 19.
19	Substancias explosivas.
20	Petrechos de architectura naval e equipamentos navaes, não incluidos noutras classes.
21	Viaturas.
22	a) Fio de algodão; b) Linha de algodão para costura.
23	Tecidos de algodão em peça.
24	Artefactos de algodão não incluidos noutras classes.
25	Linho, canhamo e juta em fio.
26	Tecidos de linho, de canhamo e de juta.
27	Artefactos de linho, de canhamo e de juta, não incluidos noutras classes.
28	Seda natural ou artificial, fiada, torcida ou para costura.
29	Tecidos de seda natural ou artificial.
30	Artefactos de seda natural ou artificial, não in-incluidos noutras classes.
31	Fios de lã ou de pello.
32	Fazendas e tecidos de lã ou de pello.
33	Artefactos de lã, ou de pello, não incluidos noutras classes.
34	Tapetes, pannos para soalhos, linoleo e oleados.
35	Couros e pelles preparados ou não e artefaotos de couro não incluidos noutras classes.
36	Artigos de vestuario.
37	Roupa branca para uso pessoal e de cama e mesa.
38	Papel (excepto papel de forrar casa), papel de escrever e de encadernação.
39	Artefactos de borracha e de gutta-percha não incluidos em outras classes.
40	Moveis estufados ou não.
41	Substancias usadas como alimentos ou como ingredientes de alimento.
42	Vinhos, bebidas e liquidos fermentados.

43	Aguas mineraes e gazosas naturaes e artificiaes, inclusive refrescos.
44	Tabaco, manufacturado ou não, inclusive charutos e artigos para fumantes.
45	Sementes para a agricultura e horticultura.
46	Velas, phosphoros, sabão commum e detergentes; amido, anil e outros preparados para lavanderia.
47	Oleos de qualquer especie para illuminação, aquecimento, lubrificação e combustiveis; kerozene, gazolina e productos de petroleo.
48	Perfumarias (inclusive artigos de toucador, preparados para os dentes e para o cabello e sabão perfumado), pentes, escovas para dentes, roupa e cabello.
49	Jogos de toda especie; artigos e vestuarios desportivos não incluidos em outras classes.
50	Diversos: a) Artefactos de marfim, osso ou madeira, não incluidos em outras classes; b) Artefactos de palha ou de fibras, não incluidos em outras classes; e) Artefactos, productos animaes e vegetaes, não incluidos em outras classes; d) Escovas (não incluidas em outras classes), espanadores e vassouras; e) Guarda-chuvas e bengalas; f) Preparados para conservar e polir moveis e soalhos, e para limpar metaes; g) Encerados, tendas, lonas, cordoalha e barbante; h) Botões de toda especie (excepto de metal precioso ou imitações); i) Material de vedação e mangueiras; j) Outros artigos não incluidos nas classes supra.

Tabela 9 – Classificação Nacional para produtos e serviços de 1923
Fonte: Decreto nº 16.264/1923

ANEXO C

CLASSES	PRODUTOS
1	Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais não-processadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinados à indústria.
2	Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
3	Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
4	Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
5	Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
6	Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétricos; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
7	Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
8	Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
9	Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
10	Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
11	Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
12	Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
13	Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
14	Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
15	Instrumentos musicais.
16	Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.

17	Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
18	Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
19	Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
20	Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
21	Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha (não de metal precioso ou folheado); pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
22	Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
23	Fios para uso têxtil.
24	Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
25	Vestuário, calçados e chapelaria.
26	Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
27	Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
28	Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
29	Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
30	Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
31	Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
32	Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
33	Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
34	Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
35	Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
36	Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
37	Construção civil; reparos; serviços de instalação.
38	Telecomunicações.
39	Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
40	Tratamento de materiais.
41	Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais.
42	Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos.
43	Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.
44	Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.
45	Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos; serviços de segurança para proteção de bens e pessoas.

Tabela 10 - Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL 9ª)
Fonte: INPI

ANEXO D

OMPI

S

SCT/14/5 Rev.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de noviembre de 2005

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Decimoquarta sesión
Ginebra, 18 a 22 de abril de 2005

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (SCT/11/6)

preparado por la Secretaría

Na íntegra: www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_14/sct_14_5_rev.doc

1. En su octava sesión, celebrada en Ginebra del 27 al 31 de mayo de 2002, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó cuestiones relativas a la armonización del Derecho sustantivo de marcas. El intercambio de opiniones que tuvo lugar en esa sesión se basó en el documento SCT/8/3, que contenía indicaciones preliminares sobre los temas relacionados con la armonización sustantiva de las legislaciones sobre marcas. Tras la petición formulada por el SCT al concluir su octava sesión, la Secretaría preparó un proyecto de cuestionario sobre el Derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas (documento SCT/9/3) que sería examinado en la novena sesión, celebrada del 11 al 15 de noviembre de 2002. En esa sesión, el SCT decidió que la Oficina Internacional difundiría el proyecto de cuestionario en el Foro Electrónico del SCT, invitando a los miembros del SCT a comunicar sus observaciones hasta fines de enero de 2003. Durante la décima sesión del SCT (28 de abril a 2 de mayo de 2003), se pidió a la Secretaría que revisara y finalizara el cuestionario, que figura en el documento SCT/10/3 Prov., sobre la base de los comentarios recibidos hasta ese momento, y lo distribuyera a fin de recibir las respuestas correspondientes. La versión final del cuestionario se publicó en el documento SCT/11/6 que se distribuyó el 15 de agosto de 2003, con plazo hasta el 30 de diciembre de 2003 para presentar las respuestas.

2. La Secretaría recibió respuestas de los siguientes Estados miembros: Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China (incluyendo Hong-Kong (Región Administrativa Especial de China)), Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kirguistán, la ex República Yugoslava de Macedonia, Lituania, Madagascar, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Zambia (73). Las siguientes organizaciones intergubernamentales respondieron también al cuestionario: la Oficina de Marcas del Benelux (BBM), las Comunidades Europeas (CE) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (3). Además, respondieron al cuestionario varias organizaciones privadas.

3. En el cuestionario figuraban 369 preguntas acerca de las legislaciones sobre marcas y las prácticas administrativas de las oficinas de los Estados miembros. En el caso de 251 preguntas bastaba con responder marcando la casilla correspondiente (SÍ / NO / N/A). Las 118 preguntas restantes requerían una respuesta más detallada por escrito. La Secretaría compiló todas las respuestas en el presente resumen.

4. Para elaborar el presente documento, la Secretaría examinó unas 22.000 respuestas recibidas en cinco idiomas oficiales (español, árabe, francés, inglés y ruso). De esas 22.000 respuestas, 17.821 corresponden a las 251 preguntas con opciones (SÍ / NO / N/A) que figuran en el documento SCT/11/6. Estas respuestas se reproducen íntegramente en el presente documento, en forma de cuadros. Y unas 4.200 respuestas se refieren a las 118 preguntas del documento SCT/11/6 que requerían una respuesta. En el presente documento no se reproducen con exactitud todas estas respuestas, sino que se indican las tendencias generales observadas. A fin de facilitar la lectura y la comprensión, las preguntas para las que era necesario dar una respuesta por escrito se reproducen debajo de cada cuadro seguidas de un resumen de las respuestas recibidas por la Secretaría.

5. Cabe observar que la estructura del presente documento sigue estrictamente la estructura del documento SCT/11/6 y que se aplica la misma numeración. Además, el formato en que se reproducen las respuestas ha sido escogido para permitir la adición de nuevas respuestas en el caso de que los Estados miembros deseen comunicar sus respuestas en una etapa ulterior.

NOTA IMPORTANTE

6. La información reproducida en el presente documento ha sido recopilada sobre la base de las respuestas al cuestionario que figura en el documento SCT/11/6, recibidas por la Secretaría. Estas respuestas constituyen la información proporcionada por los Estados y las organizaciones participantes exclusivamente con el propósito de definir las cuestiones que podrían abordarse a nivel internacional en relación con la evolución futura del Derecho marcario internacional. La información contenida en este documento no debe considerarse en el sentido de que constituye una fuente jurídicamente vinculante de la legislación aplicable en los Estados y las organizaciones mencionados en el presente documento, o una guía de la interpretación de dicha legislación.

[…]

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

3. Motivos relativos de denegación (derechos anteriores)

Si la solicitud se examina de oficio para determinar si está en conflicto con derechos anteriores ¿qué se entiende por derechos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable?

Países/Oficinas regionales de P.I.	A. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	B. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares	C. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	D. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares
Alemania				
Argelia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Armenia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Australia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Austria	N/A	N/A	N/A	N/A
Bangladesh	NO	NO	NO	NO
Belarús	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Canadá	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Chile	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
China	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
China: RAE de Hong Kong	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Colombia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Costa Rica	SÍ	NO	SÍ	NO
Croacia	N/A	N/A	N/A	N/A
Dinamarca	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Dominica				
Ecuador	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
El Salvador	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovaquia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovenia				
España				
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Filipinas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Finlandia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Francia				
Georgia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Hungría	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Irán (República Islámica del)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Irlanda	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Israel	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Italia				
Jamaica	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

3. Motivos relativos de denegación (derechos anteriores)

Si la solicitud se examina de oficio para determinar si está en conflicto con derechos anteriores ¿qué se entiende por derechos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable?

Países/Oficinas regionales de P.I.	A. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	B. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares	C. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	D. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares
Japón	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
la ex República Yugoslava de Macedonia				
Lituania	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Madagascar				
Malta	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Marruecos	N/A	N/A	N/A	N/A
Mauricio	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
México	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Mónaco	NO	NO	NO	NO
Noruega	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Nueva Zelandia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Omán	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Panamá	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Perú	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
República Árabe Siria	SÍ	NO	SÍ	NO
República Checa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
República de Corea	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
República de Moldova	SÍ	NO	SÍ	NO
Rumania	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Santa Lucía	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
San Vicente y las Granadinas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Síngapur	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sri Lanka	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Sudán	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Suecia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Suiza				
Swazilandia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Tailandia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Túnez	N/A	N/A	N/A	N/A
Turquía	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Ucrania	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Uruguay	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Zambia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
OAPI	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

IV. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN **3. Motivos relativos de denegación (derechos anteriores)** Si la solicitud se examina de oficio para determinar si está en conflicto con derechos anteriores ¿qué se entiende por derechos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable?				
Países/Oficinas regionales de P.I.	A. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	B. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares	C. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	D. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares
BBM				
CE				

D. Sírvase indicar si es necesario que haya probabilidad de confusión en todos los casos o únicamente en los casos B a D:

En muchas respuestas se indica que es necesario que haya probabilidad de confusión únicamente en los casos B a D. En unas pocas respuestas se señala que debe haber probabilidad de confusión en todos los casos.

[…]

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN 5. Posibles motivos de oposición			
Países/Oficinas regionales de P.I.	Q. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	R. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares	S. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos
Alemania	SÍ	SÍ	SÍ
Argelia	N/A	N/A	N/A
Armenia			
Australia	SÍ	SÍ	SÍ
Austria	N/A	N/A	N/A
Bangladesh			
Belarús			
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria			
Canadá	SÍ	SÍ	SÍ
Chile	SÍ	SÍ	SÍ
China	SÍ	SÍ	SÍ
China: RAE de Hong Kong	SÍ	SÍ	SÍ
Colombia	SÍ	SÍ	SÍ
Costa Rica	SÍ	NO	SÍ
Croacia	SÍ	SÍ	SÍ
Dinamarca			
Dominica			
Ecuador	SÍ	SÍ	SÍ
El Salvador	SÍ	SÍ	SÍ

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN
5. Posibles motivos de oposición

Países/Oficinas regionales de P.I.	Q. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	R. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares	S. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos
Eslovaquia	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovenia	SÍ	SÍ	SÍ
España	SÍ	SÍ	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	SÍ	SÍ
Filipinas			
Finlandia	SÍ	SÍ	SÍ
Francia	SÍ	SÍ	SÍ
Georgia	SÍ	SÍ	SÍ
Hungría	SÍ	SÍ	SÍ
Irán (República Islámica del)			
Irlanda	SÍ	SÍ	SÍ
Israel	SÍ	SÍ	SÍ
Italia	SÍ	SÍ	SÍ
Jamaica	SÍ	SÍ	SÍ
Japón	SÍ	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	SÍ	SÍ
la ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ	SÍ	SÍ
Lituania	SÍ	SÍ	SÍ
Madagascar			
Malta			
Marruecos			
Mauricio	SÍ	SÍ	SÍ
México			
Mónaco	SÍ	SÍ	SÍ
Noruega	SÍ	SÍ	SÍ
Nueva Zelandia	SÍ	SÍ	SÍ
Omán	SÍ	SÍ	SÍ
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ
Panamá	SÍ	SÍ	SÍ
Perú	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ
República Árabe Siria			
República Checa	SÍ	SÍ	SÍ
República de Corea	SÍ	SÍ	SÍ
República de Moldova			
Rumania	SÍ	SÍ	SÍ
Santa Lucía	SÍ	SÍ	SÍ

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN 5. Posibles motivos de oposición			
Países/Oficinas regionales de P.I.	Q. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos	R. Una marca idéntica registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares	S. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios idénticos
San Vicente y las Granadinas	SÍ	SÍ	SÍ
Síngapur			
Sri Lanka	SÍ	SÍ	SÍ
Sudán	SÍ	SÍ	SÍ
Suecia			
Suiza	SÍ	SÍ	SÍ
Swazilandia	NO	NO	NO
Tailandia	SÍ	SÍ	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ	SÍ	SÍ
Túnez	SÍ	SÍ	SÍ
Turquía	SÍ	SÍ	SÍ
Ucrania	SÍ	SÍ	SÍ
Uruguay	SÍ	SÍ	SÍ
Zambia	SÍ	SÍ	SÍ
OAPI	SÍ	SÍ	SÍ
BBM	SÍ	SÍ	SÍ
CE	SÍ	SÍ	SÍ

[…]

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN 5. Posibles motivos de oposición			
Países/Oficinas regionales de P.I.	T. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares.	U. Diseños industriales	V. Derecho de autor
Alemania	SÍ	NO	NO
Argelia	N/A		
Armenia			
Australia	SÍ	NO	SÍ
Austria	N/A	N/A	N/A
Bangladesh			
Belarús			
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria			
Canadá	SÍ	NO	NO
Chile	SÍ	NO	SÍ
China	SÍ	SÍ	SÍ
China: RAE de Hong Kong	SÍ	SÍ	SÍ
Colombia	SÍ	SÍ	SÍ
Costa Rica	NO	SÍ	SÍ
Croacia	SÍ	SÍ	SÍ

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN 5. Posibles motivos de oposición			
Países/Oficinas regionales de P.I.	T. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares.	U. Diseños industriales	V. Derecho de autor
Dinamarca			
Dominica			
Ecuador	SÍ	SÍ	SÍ
El Salvador	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovaquia	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovenia	SÍ	SÍ	SÍ
España	SÍ	SÍ	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	SÍ	SÍ
Filipinas			
Finlandia	SÍ	SÍ	SÍ
Francia	SÍ	NO	NO
Georgia	SÍ	SÍ	N/A
Hungría	SÍ	SÍ	SÍ
Irán (República Islámica del)		SÍ	SÍ
Irlanda	SÍ	SÍ	SÍ
Israel	SÍ	SÍ	SÍ
Italia	SÍ	NO	NO
Jamaica	SÍ	SÍ	SÍ
Japón	SÍ	NO	NO
Kirguistán	SÍ	SÍ	SÍ
la ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ	SÍ	SÍ
Lituania		SÍ	SÍ
Madagascar			
Malta			
Marruecos			
Mauricio	SÍ	SÍ	SÍ
México			
Mónaco	SÍ	SÍ	SÍ
Noruega	SÍ	SÍ	SÍ
Nueva Zelandia	SÍ	NO	NO
Omán	SÍ	SÍ	SÍ
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ
Panamá	SÍ	SÍ	SÍ
Perú	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ
República Árabe Siria			
República Checa	SÍ	SÍ	SÍ
República de Corea	SÍ	NO	NO
República de Moldova			
Rumania	SÍ	SÍ	SÍ
Santa Lucía	SÍ	NO	NO

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN 5. Posibles motivos de oposición			
Países/Oficinas regionales de P.I.	T. Una marca similar registrada o cuyo registro haya solicitado otra persona en relación con productos o servicios similares.	U. Diseños industriales	V. Derecho de autor
San Vicente y las Granadinas	SÍ	NO	NO
Síngapur			
Sri Lanka	SÍ	SÍ	SÍ
Sudán	SÍ	NO	NO
Suecia			SÍ
Suiza	SÍ	NO	NO
Swazilandia		SÍ	SÍ
Tailandia	SÍ	SÍ	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ	NO	NO
Túnez	SÍ	NO	NO
Turquía	SÍ	SÍ	SÍ
Ucrania	SÍ	SÍ	SÍ
Uruguay	SÍ	SÍ	SÍ
Zambia	NO	NO	SÍ
OAPI			
BBM	SÍ	NO	NO
CE	SÍ	NO	NO

T. Sírvase precisar si es necesario que exista probabilidad de confusión en los casos R a T:

En la mayoría de las respuestas se indica que la probabilidad de confusión es necesaria en todos los casos.

[…]

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN **6. Varios**			
Países/Oficinas regionales de P.I.	A. ¿Qué factores se tienen en cuenta en el procedimiento de oposición para determinar si existe probabilidad de confusión?	B. ¿Es posible alcanzar acuerdos extrajudiciales en los procedimientos de oposición?	C. ¿Debe cada parte asumir sus costas?
Alemania		SÍ	SÍ
Argelia		N/A	N/A
Armenia			
Australia		SÍ	NO
Austria		N/A	N/A
Bangladesh		SÍ	SÍ
Belarús			
Brasil		SÍ	SÍ
Bulgaria			
Canadá		SÍ	SÍ
Chile		NO	SÍ
China		SÍ	NO

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN **6. Varios**			
Países/Oficinas regionales de P.I.	A. ¿Qué factores se tienen en cuenta en el procedimiento de oposición para determinar si existe probabilidad de confusión?	B. ¿Es posible alcanzar acuerdos extrajudiciales en los procedimientos de oposición?	C. ¿Debe cada parte asumir sus costas?
China: RAE de Hong Kong		SÍ	NO
Colombia		NO	SÍ
Costa Rica		SÍ	SÍ
Croacia		SÍ	NO
Dinamarca		SÍ	SÍ
Dominica			
Ecuador		SÍ	SÍ
El Salvador		SÍ	N/A
Eslovaquia		SÍ	SÍ
Eslovenia		SÍ	SÍ
España		SÍ	N/A
Estados Unidos de América		SÍ	SÍ
Estonia		SÍ	SÍ
Federación de Rusia		NO	SÍ
Filipinas			
Finlandia		N/A	SÍ
Francia		SÍ	SÍ
Georgia		SÍ	SÍ
Hungría		SÍ	NO
Irán (República Islámica del)		SÍ	SÍ
Irlanda		SÍ	NO
Israel		SÍ	NO
Italia		SÍ	
Jamaica		SÍ	NO
Japón		SÍ	SÍ
Kirguistán		NO	SÍ
la ex República Yugoslava de Macedonia		SÍ	NO
Lituania		SÍ	NO
Madagascar			
Malta			
Marruecos			
Mauricio		SÍ	SÍ
México			
Mónaco			
Noruega		SÍ	SÍ
Nueva Zelandia		SÍ	NO
Omán		SÍ	SÍ
Pakistán		SÍ	SÍ
Panamá		SÍ	NO
Perú		SÍ	N/A
Portugal		SÍ	SÍ

V. PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN **6. Varios**			
Países/Oficinas regionales de P.I.	A. ¿Qué factores se tienen en cuenta en el procedimiento de oposición para determinar si existe probabilidad de confusión?	B. ¿Es posible alcanzar acuerdos extrajudiciales en los procedimientos de oposición?	C. ¿Debe cada parte asumir sus costas?
Reino Unido		SÍ	NO
República Árabe Siria		SÍ	SÍ
República Checa		SÍ	SÍ
República de Corea		SÍ	SÍ
República de Moldova		SÍ	SÍ
Rumania		SÍ	SÍ
Santa Lucía		SÍ	NO
San Vicente y las Granadinas		NO	NO
Síngapur		SÍ	
Sri Lanka		SÍ	NO
Sudán		SÍ	SÍ
Suecia		SÍ	SÍ
Suiza		SÍ	NO
Swazilandia		SÍ	SÍ
Tailandia		NO	SÍ
Trinidad y Tabago		SÍ	NO
Túnez		SÍ	NO
Turquía		SÍ	SÍ
Ucrania		SÍ	NO
Uruguay		NO	SÍ
Zambia		SÍ	SÍ
OAPI		SÍ	SÍ
BBM		SÍ	SÍ
CE		SÍ	SÍ

A. Sírvase explicar:

En prácticamente todas las respuestas se indica que se realiza un análisis para determinar la probabilidad de confusión en relación con el sonido, la apariencia, el significado de las marcas, así como la similitud de los productos y servicios, la utilización de los productos y servicios, y la comercialización y los canales comerciales de los productos y servicios. También se examina la confusión efectiva.

C. En caso negativo, sírvase precisar la respuesta:

En la mayoría de las respuestas se indica que la autoridad competente tiene la facultad de adjudicar a una de las partes el pago de las costas. En algunas se añade que la parte perdedora puede tener que pagar una parte o el monto total de las costas.

[…]

X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN
2. Posibles motivos de supresión

Países/Oficinas regionales de Propiedad Intelectual	A. Identidad con una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos	B. Posibilidad de confusión con una marca anterior registrada	C. Posibilidad de confusión con una marca anterior no registrada
Alemania	SÍ	SÍ	SÍ
Argelia	SÍ	SÍ	NO
Armenia	SÍ	SÍ	NO
Australia	SÍ	SÍ	NO
Austria	SÍ	SÍ	SÍ
Bangladesh	SÍ	NO	NO
Belarús	SÍ	SÍ	NO
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria	SÍ	SÍ	SÍ
Canadá	SÍ	SÍ	SÍ
Chile	SÍ	SÍ	SÍ
China	SÍ	SÍ	SÍ
China: RAE de Hong Kong	SÍ	SÍ	SÍ
Colombia	SÍ	SÍ	N/A
Costa Rica	N/A	N/A	N/A
Croacia	SÍ	SÍ	NO
Dinamarca	SÍ	SÍ	SÍ
Dominica			
Ecuador	SÍ	SÍ	NO
El Salvador	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovaquia	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovenia	SÍ	SÍ	SÍ
España	SÍ	SÍ	SÍ
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	SÍ	SÍ
Federación de Rusia	SÍ	SÍ	SÍ
Filipinas	SÍ	SÍ	SÍ
Finlandia	SÍ	SÍ	SÍ
Francia	SÍ	SÍ	SÍ
Georgia	SÍ	SÍ	NO
Hungría	SÍ	SÍ	SÍ
Irán (República Islámica del)	SÍ	SÍ	SÍ
Irlanda	SÍ	SÍ	
Israel	SÍ	SÍ	SÍ
Italia	SÍ	SÍ	SÍ
Jamaica	SÍ	SÍ	SÍ
Japón	SÍ	SÍ	SÍ
Kirguistán	SÍ	SÍ	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ	SÍ	SÍ
Lituania	SÍ	SÍ	SÍ
Madagascar	SÍ	SÍ	NO
Malta	SÍ	SÍ	SÍ
Marruecos	SÍ	SÍ	NO
Mauricio	SÍ	SÍ	SÍ

X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN **2. Posibles motivos de supresión**			
Países/Oficinas regionales de Propiedad Intelectual	A. Identidad con una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos	B. Posibilidad de confusión con una marca anterior registrada	C. Posibilidad de confusión con una marca anterior no registrada
México	SÍ	SÍ	SÍ
Mónaco	SÍ	SÍ	SÍ
Noruega	SÍ	SÍ	SÍ
Nueva Zelandia	SÍ	SÍ	SÍ
Omán	SÍ	SÍ	SÍ
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ
Panamá	SÍ	SÍ	N/A
Perú	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ
República Árabe Siria	SÍ	SÍ	SÍ
República Checa	SÍ	SÍ	NO
República de Corea	SÍ	SÍ	NO
República de Moldova	SÍ	SÍ	NO
Rumania	SÍ	SÍ	NO
Santa Lucía	NO	NO	NO
San Vicente y las Granadinas	SÍ	SÍ	NO
Síngapur	SÍ	SÍ	SÍ
Sri Lanka	NO	NO	NO
Sudán	SÍ	SÍ	N/A
Suecia	SÍ	SÍ	SÍ
Suiza	SÍ	SÍ	SÍ
Swazilandia	SÍ	SÍ	N/A
Tailandia	SÍ	SÍ	SÍ
Trinidad y Tabago	SÍ	SÍ	NO
Túnez	SÍ	SÍ	NO
Turquía	SÍ	SÍ	SÍ
Ucrania	SÍ	SÍ	SÍ
Uruguay	N/A	N/A	N/A
Zambia	SÍ	SÍ	NO
OAPI		SÍ	SÍ
BBM	SÍ	SÍ	SÍ
CE	SÍ	SÍ	SÍ

[..]

X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN 2. Posibles motivos de supresión			
Países/Oficinas regionales de Propiedad Intelectual	D. Posibilidad de confusión con una solicitud en trámite	E. Denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas	F. Apellido
Alemania	NO	SÍ	SÍ
Argelia	SÍ	SÍ	SÍ
Armenia	SÍ	SÍ	NO

X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN
2. Posibles motivos de supresión

Países/Oficinas regionales de Propiedad Intelectual	D. Posibilidad de confusión con una solicitud en trámite	E. Denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas	F. Apellido
Australia	SÍ	SÍ	NO
Austria	NO	SÍ	NO
Bangladesh	NO	NO	NO
Belarús	SÍ	SÍ	SÍ
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ
Bulgaria	NO	SÍ	SÍ
Canadá	NO	SÍ	SÍ
Chile	NO	SÍ	SÍ
China	NO	SÍ	SÍ
China: RAE de Hong Kong	NO	SÍ	SÍ
Colombia	SÍ	SÍ	SÍ
Costa Rica	N/A	N/A	N/A
Croacia	SÍ	SÍ	NO
República Checa	N/A	NO	NO
Dinamarca	SÍ	SÍ	SÍ
Dominica			
Ecuador	SÍ	SÍ	SÍ
El Salvador	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovaquia	SÍ	SÍ	SÍ
Eslovenia	SÍ	SÍ	SÍ
España	NO	SÍ	SÍ
Estonia	SÍ	SÍ	NO
Federación de Rusia	SÍ	SÍ	SÍ
Filipinas	SÍ	SÍ	SÍ
Finlandia	SÍ	SÍ	SÍ
Francia	SÍ	SÍ	SÍ
Georgia	NO	SÍ	SÍ
Hungría	SÍ	SÍ	SÍ
Irán (República Islámica del)	SÍ	SÍ	SÍ
Irlanda	SÍ	SÍ	NO
Israel	NO	SÍ	SÍ
Italia	SÍ	SÍ	SÍ
Jamaica	SÍ	SÍ	SÍ
Japón	SÍ	SÍ	N/A
Kirguistán	N/A	SÍ	NO
la ex República Yugoslava de Macedonia	SÍ	SÍ	SÍ
Lituania	SÍ	SÍ	SÍ
Madagascar	SÍ	SÍ	NO
Malta	SÍ	SÍ	SÍ
Marruecos	SÍ	SÍ	SÍ
Mauricio	N/A	SÍ	SÍ
México	SÍ	SÍ	NO
Mónaco	NO	SÍ	NO
Noruega	SÍ	SÍ	SÍ
Nueva Zelandia	SÍ	SÍ	SÍ
Omán	N/A	SÍ	SÍ

X. PROCEDIMIENTOS DE ANULACIÓN O INVALIDACIÓN 2. Posibles motivos de supresión			
Países/Oficinas regionales de Propiedad Intelectual	D. Posibilidad de confusión con una solicitud en trámite	E. Denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas	F. Apellido
Pakistán	SÍ	SÍ	SÍ
Panamá	SÍ	SÍ	NO
Perú	SÍ	SÍ	SÍ
Portugal	SÍ	SÍ	SÍ
Reino Unido	SÍ	SÍ	SÍ
República de Corea	SÍ	SÍ	NO
República de Moldova	SÍ	SÍ	SÍ
Rumania	NO	SÍ	SÍ
Santa Lucía	NO	NO	NO
Síngapur	SÍ	SÍ	SÍ
Sri Lanka	NO	NO	NO
San Vicente y las Granadinas	SÍ	NO	N/A
Sudán	N/A	N/A	N/A
Suecia	SÍ	SÍ	SÍ
Suiza	SÍ	SÍ	SÍ
Swazilandia	SÍ	N/A	N/A
República Árabe Siria	SÍ	NO	SÍ
Tailandia	SÍ	SÍ	NO
Trinidad y Tabago	SÍ	SÍ	SÍ
Túnez	NO	SÍ	NO
Turquía	SÍ	SÍ	SÍ
Ucrania	SÍ	SÍ	SÍ
Uruguay	N/A	N/A	N/A
Estados Unidos de América	SÍ	SÍ	SÍ
Zambia	SÍ	N/A	SÍ
OAPI	NO	SÍ	NO
BBM	SÍ	SÍ	NO
CE	SÍ	SÍ	NO

[…]

ANEXO E

Exemplos de registro de marca da Junta Comercial de Porto Alegre, fotografadas pela autora.

Figura 42 – MR (Depositada em 11/03/1896)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

Figura 43 - Charutos Havanezes (Depositada em 23/10/1896)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

Figura 44 - Caça Baratas (Depositada em 15/08/1898)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

Figura 45 - Sacco Privilegiado (Depositada em 25/02/1901)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

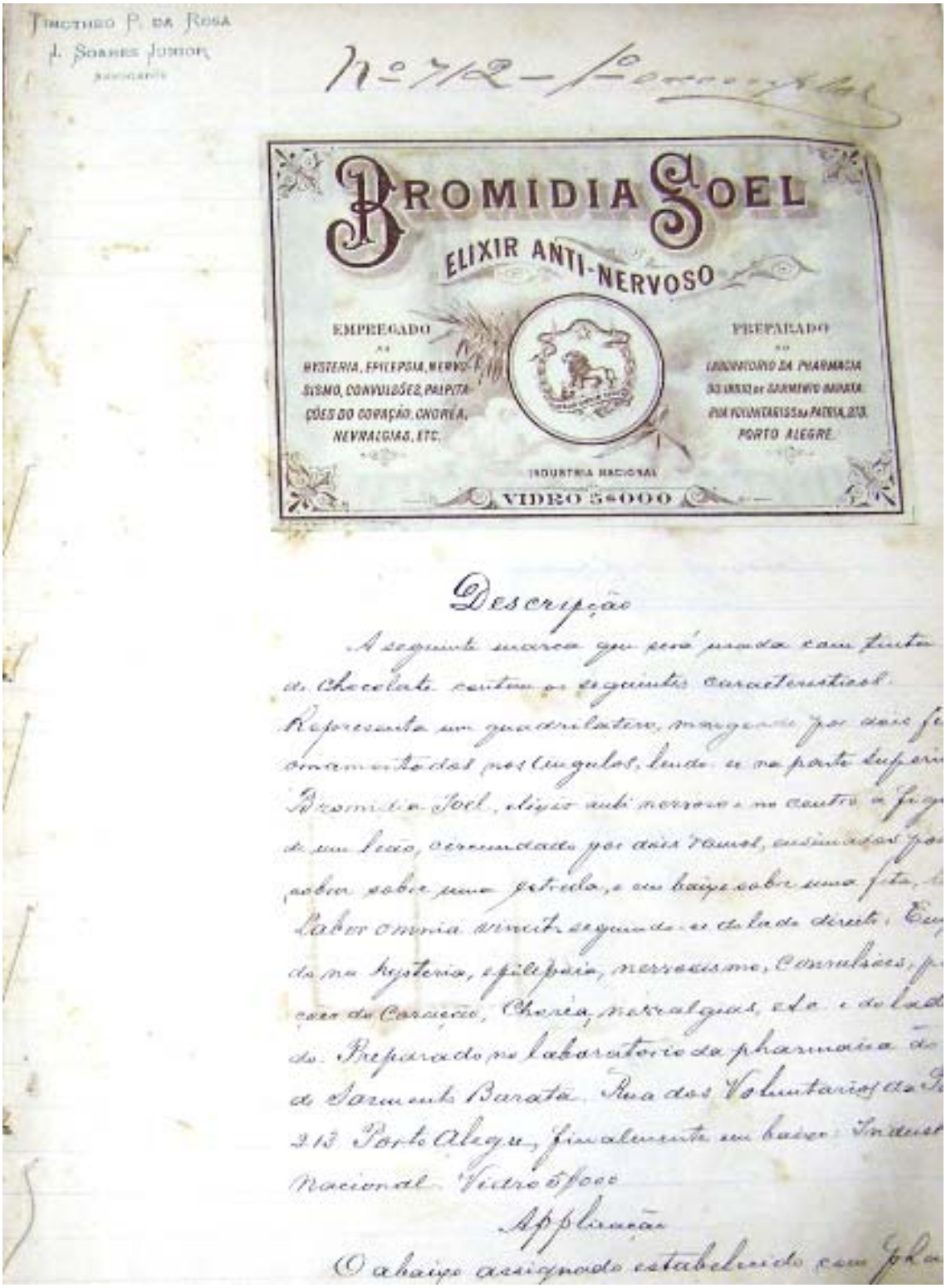


Figura 46 -Bromidia Soel (Depositada em 18/07/1903)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

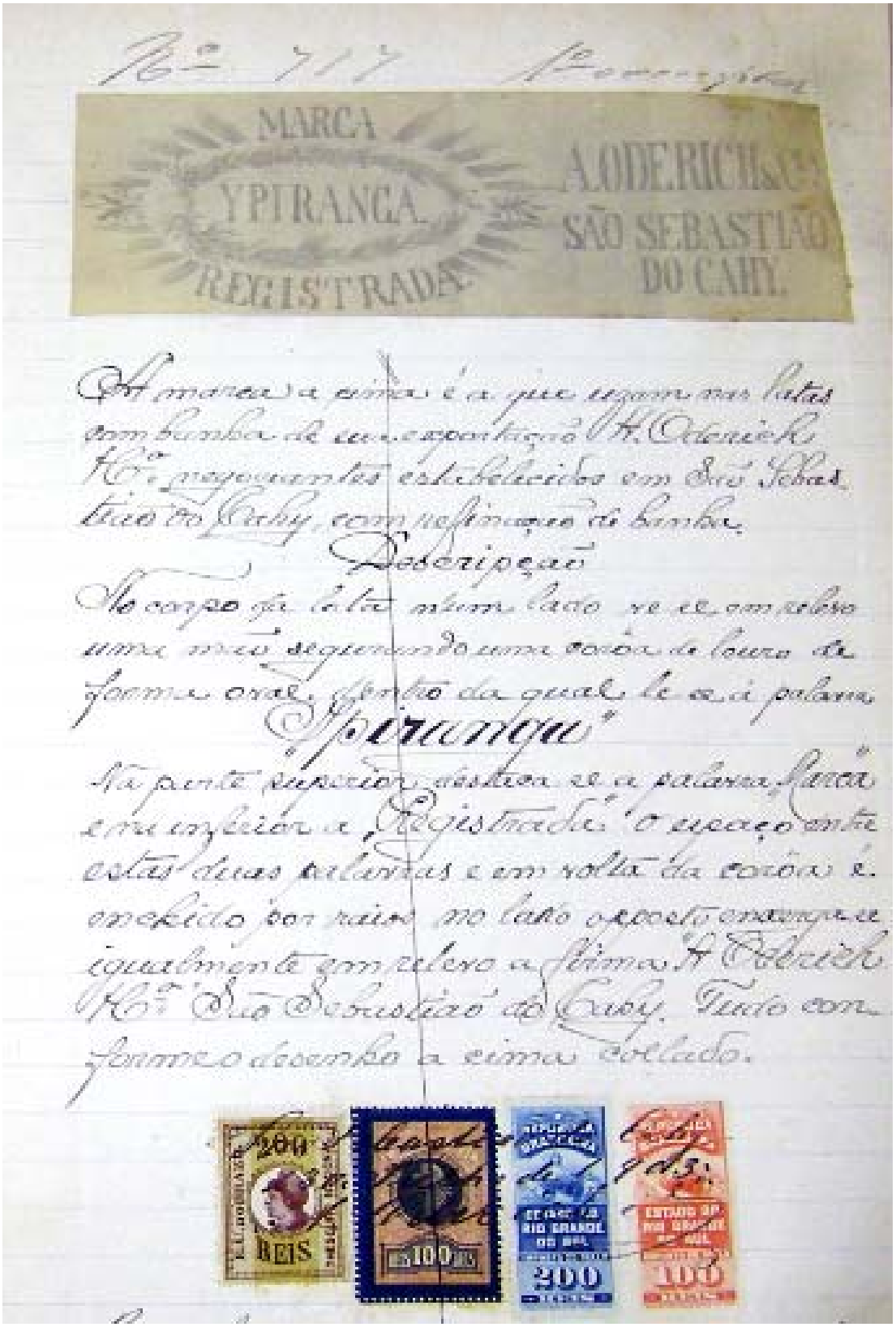


Figura 47 - Ypiranga (Depositada em 25/07/1903)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

PARA SECCO & Cia PORTO ALEGRE
Nº 7052 1º exemplar.
Secco & Cª negociantes estabelecidos n'esta capital adoptaram como marca de commercio para ser usada em couros tintas, envernizados e cuis fabricados para sua firma a seguinte marca:
Uma aguia sentada sobre um rochedo de asas completamente abertas, tendo pendente do bico uma fita, em um lado da qual se lê, Fabricado expressamente e do outro, Para Secco & Cª Porto Alegre.
Tudo conforme o desenho acima, que usaram com sinete sobre os referidos couros e em etiquetas.
Outubro 1903.
SECCO & Cª
20 OUT 03
PORTO ALEGRE

Figura 48 ((Depositada em 20/10/1903)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora

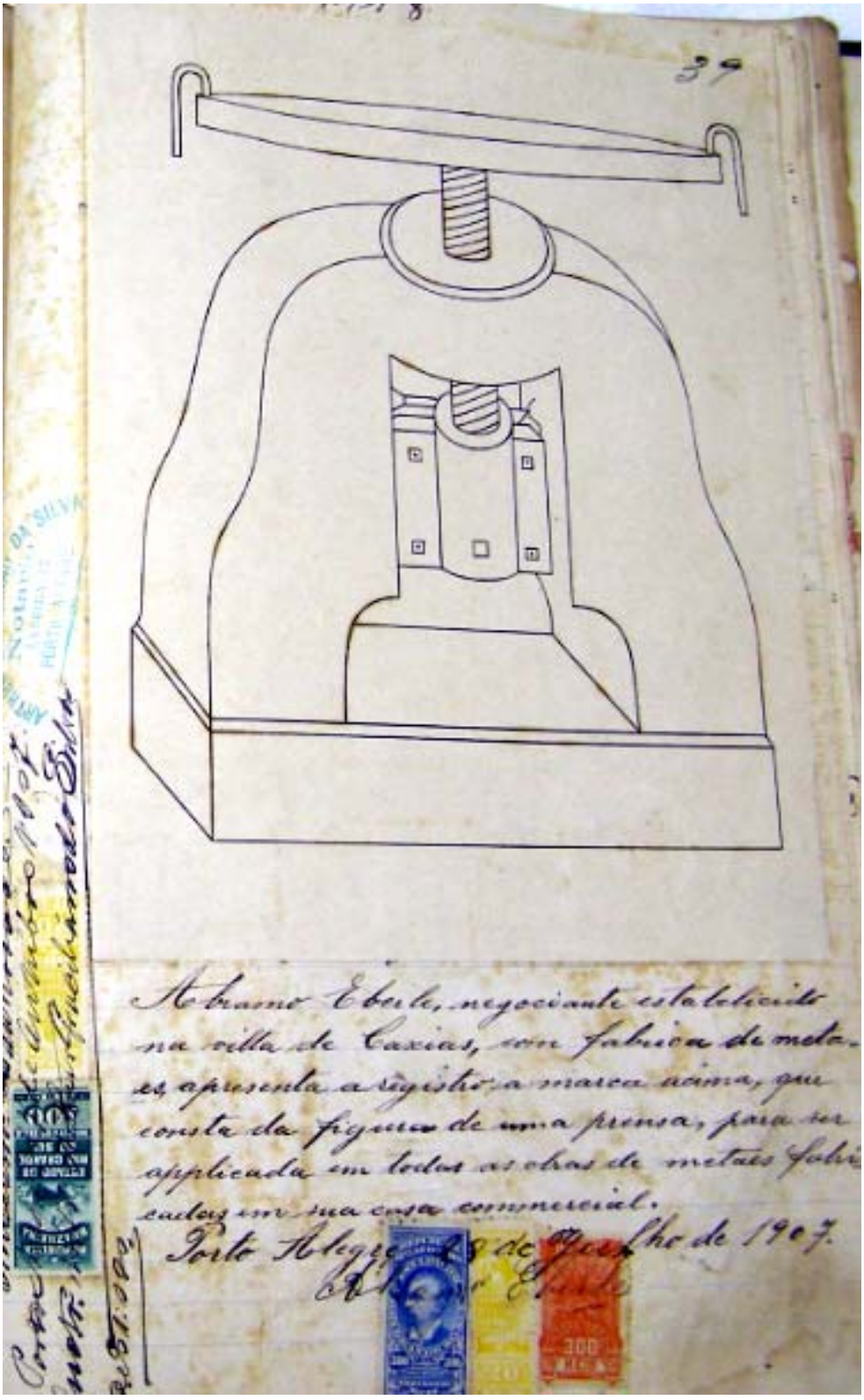

39
Abramo Eberle, negociante estabelecido
na villa de Caxias, com fabrica de moto-
es, apresenta a registro a marca acima, que
consta da figura de uma prensa, para ser
applicada em todas as obras de metaes fabri-
cadas em sua casa commercial.
Porto Alegre 28 de Julho de 1907.

Figura 49 (Depositada em 28/07/1907)
Fonte: Livro de registro de marcas do Rio Grande do Sul
Foto: Autora